

UNIVERSIDAD ESAN
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES
DERECHO CORPORATIVO



Trabajo de Suficiencia Profesional para optar el Título Profesional de Abogado

Informe sobre el expediente N° 464105-2011

Autora:

Loammi Esther Jara Quispe

Código de la alumna:

09100768

Asesor:

Carlos González Palacios

Lima, 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Carlos González Palacios
DNI 41735267

RESUMEN

El presente informe recae sobre el expediente administrativo N° 464105-2011 que versa sobre la solicitud de nulidad del registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo, inscrita con certificado N° S00064116 para distinguir “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal” de la clase 43 de la Clasificación Internacional a nombre de INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A., solicitud presentada ante la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI.

Sobre el particular, analizaremos los principales problemas jurídicos identificados en el mencionado expediente, tocando temas como los medios probatorios idóneos, sobre quién recae la carga de la prueba, la evaluación del ámbito de influencia económica del nombre comercial, la posible afectación a la seguridad jurídica en vista de los distintos criterios de las instancias administrativas en cuanto al alcance de los derechos del titular de un nombre comercial. Luego, detallaremos nuestra posición sobre cada uno de los problemas encontrados en el expediente y en la forma en cómo se resolvió los mismos, para finalmente dar nuestras recomendaciones y conclusiones.

Palabras clave: Nombre comercial – ámbito de influencia económica – carga de la prueba – seguridad jurídica – INDECOPI – Decisión 486 – Decreto Legislativo 1075.

ABSTRACT

The present report addresses administrative file N° 464105-2011, regarding the request for invalidity of the registration of trademark MARAS RESTAURANTE and logo, registered with certificate N° S00064116 to cover “services for providing food and drink; temporary accommodation” of class 43 of the Nice Classification on behalf of INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A., application submitted to the Distinctive Signs Commission of the National Institute for the Defense of Competition and the Protection of Intellectual Property – INDECOPI.

In this regard, we will analyze the main legal problems identified in the aforementioned file, touching on issues such as the appropriate means of proof, who bears the burden of proof, the evaluation of the scope of economic influence of the trade name, the possible impact on legal certainty in view of the different criteria of the administrative bodies regarding the scope of the rights of the holder of a trade name. Then, we will detail our position on each of the problems found in the concerning file and how they were resolved, to finally give our recommendations and conclusions.

Keywords: Trade name – scope of economic influence – burden of proof – legal certainty – INDECOPI – Decision 486 – Legislative Decree 1075.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	5
I. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DEL DERECHO SOBRE LAS QUE VERSA EL EXPEDIENTE.....	7
II. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL EXPEDIENTE.....	8
III. ANTECEDENTES RELATIVOS A LAS CONTROVERSIAS IDENTIFICADAS EN EL EXPEDIENTE.....	11
3.1. Solicitud de nulidad (fojas 1)	11
3.2. Respecto a la notificación de la nulidad (fojas 87)	14
3.3. Contestación de nulidad (fojas 90).....	15
3.4. Consideraciones adicionales.....	16
3.5. Resolución de primera instancia (fojas 348)	20
3.6. Recurso de apelación (fojas 365)	21
3.7. Contestación de apelación (fojas 390).....	23
3.8. Consideraciones adicionales.....	24
3.9. Resolución de segunda instancia (fojas 533)	26
IV. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS.....	29
V. MARCO TEÓRICO Y ANÁLISIS SOBRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS	31
5.1. Medios probatorios idóneos a fin de acreditar la notoriedad de un signo distintivo....	36
5.2. Sobre quién recae la carga de la prueba para sustentar la amplitud del uso del nombre comercial	39
5.3. Pertinencia del artículo 70 de la Constitución política del Perú.....	41
5.4. Pronunciamiento de la primera instancia sobre el ámbito de influencia económica del nombre comercial	45
5.5. Posible afectación a la seguridad jurídica	48
VI. TOMA DE POSICIÓN PERSONAL SOBRE CADA UNO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS.....	55
VII. VALORACIÓN JURÍDICA SOBRE LA FORMA EN QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE RESOLVIÓ LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS EN EL EXPEDIENTE	67
CONCLUSIONES.....	70

REFERENCIAS.....	72
-------------------------	-----------

INTRODUCCIÓN

Desde que entró en vigor en Perú el Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el 11 de abril de 1995, se introdujo la figura del nombre comercial, el cual según lo establecido en el artículo 8 del mencionado Convenio, goza de protección sin que sea obligatorio su registro; es decir, el nombre con el que los consumidores o usuarios conocerán el negocio de un empresario va ser protegido por el derecho de propiedad industrial por su solo uso en el mercado. Por este motivo esta figura es la causante de muchas preocupaciones entre la doctrina y jurisprudencia, las cuales no se ponen de acuerdo sobre la dimensión de protección que deben tener los nombres comerciales.

En vista de esta problemática, escogimos un expediente que nos ayude a ejemplificar el tipo de problemas a los que nos conlleva la regulación del nombre comercial en nuestra normativa Andina (de aplicación para los países miembros de la Comunidad Andina: Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia) y peruana. Asimismo, abarcaremos los criterios que sostienen las instancias administrativas peruanas y Andina a fin de resolver los conflictos suscitados por nombres comerciales no registrados. Cabe destacar que la disputa se genera en virtud a los nombres comerciales no registrados, puesto que los nombres comerciales que sí se encuentran registrados obtienen una protección absoluta en virtud de la publicidad que les otorga el registro, logrando que sean conocibles para el público en general.

Se denotará que la primera y segunda instancia administrativa no sostienen un mismo criterio a la hora de resolver, lo que puede generar inseguridad en los administrados sobre el alcance de sus derechos. Es importante resaltar que la seguridad jurídica brinda a los administrados el poder de generarse expectativas razonables sobre la forma de resolver de la autoridad¹; “(...) otra característica de la seguridad jurídica: se trata de un “bien social” con alta demanda, pero desafortunadamente escaso. Es decir: todo el mundo quiere seguridad jurídica (es decir, estabilizar las reglas jurídicas que maximicen su ingreso personal, o alternatively, mantener invariables los marcos jurídicos desde los cuales planea su actividad); sin embargo, cuando se aumenta la

¹ Florencio Rivera Cervantes, “La seguridad jurídica y la constitución peruana pública. Garantías a la ciudadanía”, *El Peruano*, 9 de octubre, 2018, <https://elperuano.pe/suplementosflipping/juridica/709/web/pagina02.html>

seguridad jurídica de un grupo social se disminuye o fragiliza la de otro. (...)”². En este sentido, se analizará la mejor forma de proteger los derechos reconocidos a ambos titulares de signos distintivos: titular de marca y titular del nombre comercial.

Finalmente, en vista de que es poco probable que se modifique la regulación del nombre comercial, recomendaremos como parte de nuestra posición para evitar futuros problemas jurídicos, que la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI emita un precedente de observancia obligatoria en los términos que ha venido resolviendo conflictos entre marcas y nombres comerciales, para de esta manera también alinear los criterios resolutivos.

² Diego López Medina, “¿Qué es la seguridad jurídica?”, *Dejusticia* (blog), 23 de mayo 2006, <https://www.dejusticia.org/que-es-la-seguridad-juridica/>

I. IDENTIFICACIÓN DE LAS ÁREAS DEL DERECHO SOBRE LAS QUE VERSA EL EXPEDIENTE

El expediente materia de informe pertenece al ámbito administrativo dado que el órgano encargado de resolver la controversia es el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, en particular, sobre temas de Propiedad Industrial, en tanto se basa en la nulidad de un registro marcario debido a la preexistencia de un nombre comercial no registrado.

En la misma línea, desde el ámbito procesal tocamos el tema de la carga de la prueba, considerando que fue la empresa Inversiones Nacionales de Turismo S.A. – no titular del nombre comercial – quien se adjudicó la carga de la prueba a fin de demostrar que el ámbito geográfico de influencia económica efectiva del nombre comercial no registrado no habría excedido su zona de influencia.

Por último, pudimos observar que se trajo a colación temas constitucionales, en la medida que se pretendió defender la propiedad marcaria alegando la protección del derecho de propiedad establecida en el artículo 70 de la Constitución Política del Perú, por lo que analizaremos si resulta pertinente.

II. JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN DEL EXPEDIENTE

Ciertamente, desde la creación del Indecopi hasta la fecha, el registro de marcas ha ido en aumento; todo esto generado en base a la potencialidad de incrementar el valor de una empresa, por lo que los titulares de signos distintivos prefieren la seguridad registral.

Con la finalidad de tener un poco más claro el nivel de incremento en las solicitudes de registro de marcas, el abogado Sandy Boza y el ingeniero Juan Cabrera, asesor de la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi, mencionan que este incremento se debe al crecimiento económico que ha vivido el Perú en los últimos 15 años, determinando así que los empresarios emprendedores soliciten proteger sus marcas. Al respecto, han advertido que la demanda por el registro de marcas está compuesta por un 40% de solicitudes de extranjeros y por un 60% de solicitudes nacionales³.

Por los motivos expuestos, consideramos que la protección de las marcas es un tema muy importante y, por lo tanto, se debe procurar su total seguridad en respaldo de los titulares diligentes. Así entonces, hemos podido observar que esta seguridad se ve afectada por la regulación de la figura del nombre comercial, al cual se le reconocen derechos por su solo uso, sin necesidad de su inscripción en el registro, e incluso a su titular se le reconoce el derecho de oponerse a solicitudes de marcas que sean idénticas o semejantes a su nombre comercial no registrado, y finalmente se le reconoce el derecho de anular – dentro de los cinco años contados desde el otorgamiento del registro – una marca registrada que sea idéntica o semejante a su nombre comercial no registrado. Esta suerte de premiación al titular no diligente es con lo que no concordamos y la que se aprecia materialmente en el presente expediente.

Ahora bien, en el expediente materia de estudio se aprecia que después de nueve (9) meses de que la empresa Inversiones Nacionales de Turismo S.A. registrara su marca MARAS RESTAURANTE y logotipo con certificado N° 64116, y después de una inversión de más de ciento treinta millones de dólares (conforme lo alegado en los actuados), la señora Paulina Reyna Pastor Torres y la empresa A-MARAS S.A.C. solicitaron la nulidad del mencionado registro

³ Juan Carlos Cabrera Zárate y Sandy Boza Alzamora, “Aplicación de técnicas modernas para mejorar la gestión y servicios de propiedad intelectual – caso de la Dirección de Signos Distintivos”, *Advocatus* 34, (2016): 175.

alegando que han venido usando el nombre comercial RESTAURANTE MARAS desde el año 2004 para distinguir las mismas actividades económicas de restauración (alimentación), por lo que el registro de la mencionada marca podría ocasionar riesgo de confusión en el público consumidor.

Lo que derivó a la primera instancia a declarar fundada la nulidad es que no examinó más allá que el riesgo de confusión entre los signos en conflicto, sin adentrarse a la evaluación del ámbito geográfico de influencia económica del nombre comercial, es decir, si debido a la ubicación del local conocido con el nombre comercial Restaurante Maras (Lurín) se determinaba algún tipo de confusión entre el público consumidor pertinente del restaurante de la titular de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo (San Isidro). Fue recién la segunda instancia, y luego de incurrir en gastos derivados del procedimiento, que se logró revocar la resolución de primera instancia y se declaró infundada la nulidad.

La selección del presente expediente se justifica precisamente en lo mencionado en los párrafos anteriores, puesto que la regulación del nombre comercial – dentro del que se encuentra el nombre comercial no registrado – permite a su titular solicitar la nulidad de una marca registrada por la que el titular de esta última ya realizó fuertes inversiones en aras de darla a conocer en el mercado y procurarse así clientela fiel. El presente expediente nos llamó la atención en la medida que el monto de la inversión es altísimo, considerando que el restaurante Maras de propiedad de Inversiones Nacionales de Turismo S.A. se encuentra dentro del hotel Westin ubicado en el distrito de San Isidro, inversión que no incluye el monto que se gastó por publicidad antes y luego de la inauguración del restaurante, entre otros gastos administrativos propios del giro de negocio.

Resulta evidente que la nulidad del registro de una marca acarrea no sólo una pérdida de la inversión efectuada, sino también de la clientela y del prestigio adquirido, pues es a través de la marca que los consumidores diferencian los servicios brindados por una empresa de otros servicios brindados por otras empresas. El hecho que el titular de un registro marcario pierda sus derechos, determinaría que deba cambiar su marca pues de no hacerlo podría verse incurso en una infracción de los derechos del titular del nombre comercial. Es decir, tiene que invertir nuevamente en la creación de una nueva marca con una nueva imagen a fin de ganar clientes. Sin embargo, la cuestión no termina ahí, sino que en caso exista otra persona – natural o jurídica – utilizando esta

nueva marca como nombre comercial, podría ocurrir lo mismo; transformándose en un círculo vicioso en donde el administrado diligente es el que se ve más afectado.

Asimismo, resulta preocupante que la titular de la marca registrada, en el expediente materia de informe, haya tenido que realizar gastos fuertes adicionales a fin de acreditar que el ámbito de influencia económica del nombre comercial que sustenta la nulidad no se había extendido más allá de su ámbito geográfico (Lurín), por lo que no ameritaba que se anulara el registro marcario ya que no cabría riesgo de confusión alguno; cuando la carga de probar el conocimiento del nombre comercial en el territorio peruano pertenece al titular del mismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 86 del Decreto Legislativo N° 1075⁴ – Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la Decisión 486.


En suma, el presente expediente es un claro ejemplo de la sobreprotección otorgada a la figura del nombre comercial, desprotegiendo muchas veces a los titulares de marcas registradas. Esta fue la razón que motivó la elección del expediente, pues podemos desarrollar las formas posibles de superar este problema que ha dividido a la doctrina y jurisprudencia.

⁴ **Artículo 86.- Ejercicio del derecho en base a un nombre comercial**

En los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

III. ANTECEDENTES RELATIVOS A LAS CONTROVERSIAS IDENTIFICADAS EN EL EXPEDIENTE

3.1. SOLICITUD DE NULIDAD (fojas 1)

Con fecha 11 de agosto de 2011, Paulina Reyna Pastor Torres, a título personal y en representación de la empresa A-MARAS S.A.C. (en adelante, las accionantes) interpuso acción de nulidad contra el registro de la marca  (en adelante, MARAS RESTAURANTE y logotipo), inscrita con certificado N° S00064116 para distinguir “servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal” de la clase 43 de la Clasificación Internacional a nombre de INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A. (en adelante, la emplazada o INTURSA).

La mencionada acción de nulidad fue presentada ante la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, Indecopi).

3.1.1. Fundamentos de Hecho

- a. Las accionantes señalan que la señora Paulina Pastor es una empresaria dueña de un restaurante cuyo nombre comercial es MARAS RESTAURANTE, que distingue actividades económicas de restauración y hospedaje temporal, el mismo que viene funcionando desde el año 2004.
- b. El nombre comercial MARAS RESTAURANTE ha servido para ganarse prestigio y presencia en el rubro gastronómico, lo cual implica una permanente inversión económica.
- c. La emplazada habría obtenido el registro de la marca materia de nulidad MARAS RESTAURANTE y logotipo mediando la mala fe, en tanto conocía de la existencia del nombre comercial de las accionantes, por lo que buscaría aprovecharse indebidamente de su prestigio, induciendo así a confusión al público usuario.

- d. La empresa A-MARAS S.A.C. estaría haciendo uso del nombre comercial MARAS RESTAURANTE desde su constitución, el 10 de septiembre de 2010; siendo que previamente la señora Paulina Pastor habría usado dicho nombre comercial desde el año 2004.

3.1.2. Fundamentos de Derecho

Las accionantes alegan que el registro de la marca materia de nulidad MARAS RESTAURANTE y logotipo se habría concedido en contravención de lo establecido en el artículo 172 y los incisos b) y h) del artículo 136 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486).

Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135.

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna.

No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará

la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

3.1.3. Medios Probatorios

Las accionantes ofrecieron los siguientes medios probatorios:

- a. Copia de la Partida N° 12543778 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima de la SUNARP, en la que consta la constitución de la empresa A-MARAS S.A.C.
- b. Copia de la invitación al evento de inauguración del restaurante MARAS RESTAURANTE de enero de 2004.
- c. Copia de un par de fotografías, sin fecha, tomadas en una reunión.

- d. Copia del diseño del signo MARAS RESTAURANTE y logotipo.
- e. Un par de fotografías, sin fecha, del proceso de construcción de un local.
- f. Copia de cuarenta y tres (43) comprobantes de pago en donde se aprecia el uso del nombre comercial MARAS RESTAURANTE / RESTAURANTE MARAS, siendo el más antiguo de fecha 18 de febrero de 2004.
- g. Copia de una publicación de la Municipalidad de Lurín en la que se indica la ubicación del Restaurante Café – Bar Maras.
- h. Copia de cuatro facturas emitidas por la empresa YELL PERÚ S.A.C., conocida también como Páginas Amarillas, por el concepto de publicidad, de los años 2009 y 2010.
- i. Copia de una comunicación de diciembre de 2009, remitida a la señora Paulina Pastor de parte de PaginasAmarillas.pe, mediante la cual se pone en conocimiento que el aviso contratado ya se encuentra publicado.
- j. Detalle de ventas procesadas con tarjetas de crédito a través de las empresas Procesos de Medios de Pago S.A., Compañía de Servicios Conexos Expressnet S.A.C. y Compañía Peruana de Medios de Pago S.A.C. en el local de nombre comercial MARAS RESTAURANT, durante los periodos de agosto, octubre y noviembre de 2008, diciembre de 2010 y abril de 2011.
- k. Listado de la cartera de clientes frecuentes durante los años 2010 y 2011.

3.2. RESPECTO A LA NOTIFICACIÓN DE LA NULIDAD (fojas 87)

Con fecha 5 de setiembre de 2011 la Secretaría Técnica de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi dispuso el traslado de la nulidad por el plazo de dos (2) meses para su contestación, de

acuerdo a lo establecido en el artículo 78 de la Decisión 486⁵, aplicable según lo dispuesto por el artículo 173⁶ de la referida norma.

3.3. CONTESTACIÓN DE NULIDAD (fojas 90)

Con fecha 11 de noviembre de 2011, INTURSA se apersona al procedimiento y contesta la nulidad, solicitando que la misma sea declarada infundada en todos sus extremos.

3.3.1. Fundamentos de Hecho

La emplazada pretende desvirtuar las alegaciones de las accionantes en base a los siguientes fundamentos:

- a. Previamente a solicitar el registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo se realizó una búsqueda de antecedentes, cuyo resultado evidenció que la mencionada marca no se encontraba registrada. Lo anterior correspondería a una actitud de buena fe y diligencia debida.
- b. El 1 de setiembre de 2010, INTURSA solicitó el registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo para distinguir servicios de la clase 43 de la Clasificación Internacional. Luego de su publicación en el diario El Peruano, ningún tercero presentó oposición contra la mencionada solicitud.
- c. Con fecha 5 de noviembre de 2010, después de realizado el análisis de confundibilidad y en tanto no existía marca o nombre comercial previamente inscrito, la autoridad competente resuelve conceder el registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo.

⁵ **Artículo 78.-** La autoridad nacional competente para los casos de nulidad notificará al titular de la patente para que haga valer los argumentos y presente las pruebas que estime convenientes.

Cuando en razón de la legislación interna de un País Miembro, dicha autoridad sea la oficina nacional competente, los argumentos y pruebas a que se refiere el artículo anterior, se presentarán dentro de los dos meses siguientes a la notificación. (...)

⁶ **Artículo 173.-** Serán de aplicación al presente Capítulo las disposiciones del artículo 78.

- d. Las accionantes pretenden anular un registro marcario de carácter nacional por el solo hecho de haber utilizado su nombre comercial en un distrito lejano a Lima (Lurín), sin haber sido diligentes en registrar su marca o haberse opuesto a la solicitud de INTURSA en su momento.
- e. Los medios probatorios presentados por las accionantes no acreditarían una influencia efectiva de su nombre comercial en lugares fuera de Lurín, específicamente fuera de la playa Los Pulpos; lugar lejano al local de la emplazada en el distrito de San Isidro. Estos sólo acreditan que las accionantes han utilizado la denominación MARAS como nombre comercial. Considerando a su vez que en Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica relevante.

3.3.2. Medios Probatorios

Como único medio probatorio, la emplazada adjuntó copia de la Resolución N° 1490-2009/TPI-INDECOPI que utilizó como fundamento en su escrito de contestación de nulidad, en cuanto a la pertinencia de la evaluación del ámbito territorial de protección del nombre comercial al momento de resolver una acción de nulidad contra una marca registrada debido a la preexistencia de un nombre comercial no registrado.

3.4. CONSIDERACIONES ADICIONALES

El 7 de febrero de 2012, las accionantes pretenden refutar lo alegado por la emplazada recalcando que no se exige el registro del nombre comercial para que sea protegido, por lo que no ha incurrido en falta de diligencia. Además, la búsqueda de marcas se debe ampliar a búsquedas por internet, por lo que la emplazada estuvo en aptitud de conocer la existencia del nombre comercial de las accionantes; en este sentido, ha habido mala fe por parte de INTURSA.

Adicionalmente, detalló que desde el 15 de setiembre de 2010 Paulina Pastor Torres otorgó licencia de uso del nombre comercial MARAS RESTAURANTE a la empresa A-MARAS S.A.C., de la cual es accionista mayoritaria y Gerente General.

Finalmente, adjuntaron los siguientes nuevos medios probatorios a fin de sustentar un conocimiento amplio del nombre comercial RESTAURANTE MARAS por parte del público usuario pertinente:

- a. Cuadro detallado de comprobantes de pago comprendidos en los años 2009, 2010 y 2011, y copia de los mencionados comprobantes donde se detalla la denominación RESTAURANTE MARAS.
- b. Copia de la Resolución N° 320-2011/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 396350-2009, que sirvió como fundamento respecto a la extensión geográfica del uso de su nombre comercial.
- c. Impresiones de pantalla de las cuentas de *Facebook* de MARAS RESTAURANTE de propiedad de las accionantes y de la emplazada, con la finalidad de denotar una supuesta posible confusión del público usuario.
- d. Copia de facturas y boletas de pago emitidas en los años 2008, 2009 y 2010 a nombre de Paulina Reyna Pastor y Restaurante Maras por el concepto de compra de herramientas y materiales de construcción.
- e. Copia de una cadena de correos sobre una cotización de materiales entre Reyna Pastor y Erika Cerna.
- f. Copia de un folleto del Programa de promoción del turismo de la Municipalidad Distrital de Lurín, donde se detalla el directorio de restaurantes turísticos entre los que se encuentra Maras, que se usa como referencia en un mapa.
- g. Copia del diploma otorgado por la Municipalidad de Lurín al Restaurant MARAS en reconocimiento de su servicio gastronómico, de fecha setiembre de 2011.

- h. Copia de la solicitud de Paulina Reyna Pastor Torres para instalar un anuncio publicitario dirigido al alcalde del distrito de San Pedro de Lurín, de fecha 15 de abril de 2009.
- i. Copia del certificado de seguridad de Defensa Civil N° 141-08-ODC-ML donde consta que el inmueble del RESTAURANTE MARAS cumple con las normas de seguridad en defensa civil, de fecha 8 de abril de 2008.
- j. Copia de la Ficha RUC 20537443031 de la empresa A-MARAS S.A.C. que señala como nombre comercial A-MARAS, de fecha 5 de octubre de 2010.
- k. Copia de la solicitud de apertura de cuenta corriente a nombre de A-MARAS S.A.C. de fecha 20 de octubre de 2010.
- l. Renovación 200 Linux del nombre de dominio restaurantemarasperu.com de fecha 18 de mayo de 2011.
- m. Renovación 200 Linux NW del nombre de dominio restaurantemarasperu.com de fecha 23 de mayo de 2011.
- n. Copia de correos sobre la compra de dominio y *voucher* de pago, de fecha 20 de mayo de 2010.
- o. Captura de pantalla de los resultados de la búsqueda en *Google* de Maras Restaurante.
- p. Captura de pantalla de los resultados de la búsqueda en Páginas Amarillas de Restaurant Maras.
- q. Copia de publicidad de Restaurant Maras en Páginas Amarillas 2010.
- r. Copia de la presentación de anuncio Hola Sur! Edición N° 1 octubre 2011.

- s. Copia del detalle de ventas con POS de la Compañía Peruana de Medios de Pago S.A.C. de fecha julio y agosto de 2010, y ventas con POS de la Compañía de Servicios Conexos Expressnet S.A.C. de fecha febrero de 2011.
- t. Copias ilegibles de facturas emitidas por Micro e-Business S.A.C.
- u. Copia de documento emitido por Diners Club International en referencia a los consumos, ajustes y cargos realizados en Maras Restaurant por el periodo de julio de 2010.
- v. Copia de carta de bienvenida a VisaNet Perú dirigida a la empresa A-MARAS S.A.C. por la incorporación de MARAS RESTAURANT a la red, de fecha 7 de diciembre de 2010.
- w. Copia de la Carta CIR N° 005-2009-GDEYT/ML, de fecha 16 de julio de 2009, de la Municipalidad Distrital de Lurín dirigida a Restaurante Campestre MARAS en donde se pone de conocimiento a ésta que se le entregará un módulo para colocar folletos representativos al turismo.
- x. Copia del Testimonio de constitución de la empresa A-MARAS S.A.C.

Por otro lado, con fecha 7 de febrero de 2012 la emplazada solicitó se programe audiencia de informe oral a la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi (en adelante, la Comisión), sustentando que se trata de una materia controvertida compleja pues las consecuencias de la resolución podrían tener connotaciones que influirían en la inversión y en las reglas de la sana competencia en el mercado. Asimismo, reiteró sus argumentos de su escrito de contestación de nulidad.

La Comisión denegó el pedido de uso de la palabra de la emplazada al considerar que contaba con elementos de juicio suficientes para pronunciarse sobre la solicitud de nulidad del registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo, esto en concordancia con lo dispuesto en el artículo

16 del Decreto Legislativo 1033 – Ley de Organización y Funciones del INDECOPI⁷, que faculta al órgano resolutorio denegar la solicitud para la actuación del informe oral.

3.5. RESOLUCIÓN DE PRIMERA INSTANCIA (fojas 348)

Luego de evaluar el caso, la Comisión de Signos Distintivos emitió la Resolución N° 1486-2012/CSD-INDECOPI de fecha 4 de mayo de 2012 mediante la cual declara fundada la acción de nulidad interpuesta por Paulina Reyna Pastor Torres y A-MARAS S.A.C.; y, en consecuencia, nulo el registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo que distingue servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal, de la clase 43 de la Clasificación Internacional, inscrita con certificado N° 64116 a favor de INVERSIONES NACIONALES DE TURISMO S.A.

Los principales argumentos que motivaron la mencionada resolución son los siguientes:

- a. Las copias de invitación a la inauguración del establecimiento MARAS RESTAURANTE; boletas de venta, tickets y facturas emitidas por el establecimiento RESTAURANTE MARAS de Paulina Reyna Pastor Torres; tickets emitidos por el establecimiento RESTAURANTE MARAS de A-MARAS S.A.C.; páginas amarillas edición 2010 en el que se publica un anuncio del RESTAURANT MARAS, acreditan el uso del nombre comercial RESTAURANTE MARAS, para identificar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restauración de la clase 43 de la Clasificación Internacional, en el periodo comprendido al menos desde febrero de 2004 y setiembre de 2011, es decir, con anterioridad y al momento en que se presentó la solicitud de registro de la marca materia de nulidad.
- b. Se determinó que existe riesgo de inducir a confusión al público consumidor debido a la vinculación entre los servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal de la clase

⁷ **Artículo 16.-** Audiencia de informe oral ante las Salas del Tribunal.-

16.1 Las Salas del Tribunal podrán convocar a audiencia de informe oral, de oficio o a pedido de parte. En este segundo caso, podrán denegar la solicitud mediante decisión debidamente fundamentada. (...)

16.3 Las disposiciones del presente artículo serán aplicables a las solicitudes de informe oral presentadas ante las Comisiones.

43 de la Clasificación Internacional que distingue la marca materia de nulidad y las actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restauración de la clase 43 de la Clasificación Internacional que distingue el nombre comercial; así como a la semejanza existente entre los signos en conflicto al compartir de manera relevante el término MARAS en su conformación. Motivo por el cual la marca de servicio MARAS RESTAURANTE y logotipo, con certificado N° 64116, fue otorgada contraviniendo la prohibición de registro contenida en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486, encontrándose incurso en la causal de nulidad establecida en el segundo párrafo del artículo 172 de la referida norma.

- c. No obstante, se declaró infundados los extremos de la acción de nulidad en cuanto a la supuesta notoriedad del nombre comercial RESTAURANTE MARAS, y en cuanto a la supuesta mala fe de la emplazada al solicitar el registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo, toda vez que las accionantes no lograron demostrar que su nombre comercial cumpla con los requisitos exigidos para ser considerado notoriamente conocido; además, tampoco lograron desvirtuar con los medios probatorios la presunción de buena fe que ampara a la emplazada.

3.6. RECURSO DE APELACIÓN (fojas 365)

Con fecha 28 de mayo de 2012 INTURSA presentó recurso de apelación contra la Resolución N° 1486-2012/CSD-INDECOPI que declaró fundada la acción de nulidad interpuesta por Paulina Reyna Pastor Torres y A-MARAS S.A.C., solicitando que se declare fundado su recurso de apelación, se revoque la Resolución de Primera Instancia, y, en consecuencia, se declare infundada la acción de nulidad interpuesta.

3.6.1. Fundamentos de Hecho

INTURSA fundamentó su recurso impugnativo en base a los siguientes considerandos:

- a. La Comisión ha realizado un análisis interpretativo parcial y no ha tenido en cuenta los criterios jurisprudenciales y doctrinarios que señalan que para anular una marca registrada no basta con acreditar la existencia previa de un nombre comercial semejante no registrado, sino que lo relevante es analizar el ámbito de influencia económica del mismo, cuestión que no ha sido mencionada ni mucho menos analizada en la resolución impugnada.
- b. La búsqueda previa de antecedentes marcarios de la denominación MARAS señaló que se encontraba libre para registro, por lo que se procedió con su solicitud, y al no haberse presentado oposición, la Dirección de Signos Distintivos del Indecopi la otorgó.
- c. Las accionantes pretenden anular una marca de carácter nacional sin haber cumplido con la mínima diligencia empresarial de registrar su nombre comercial, ni haberse opuesto oportunamente a la solicitud.
- d. De los medios probatorios presentados por las accionantes se desprende que el uso del nombre comercial RESTAURANTE MARAS se limita al distrito de Lurín, específicamente en la entrada de la playa Los Pulpos, sin una extensión o difusión mayor. Se debe considerar que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse al registro de una marca idéntica o semejante cuando el ámbito de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. En este sentido, la Comisión debió delimitar el ámbito geográfico del nombre comercial de las accionantes.
- e. El nombre comercial de las accionantes no tiene la trascendencia geográfica necesaria para lograr la nulidad de un registro marcario ya que su influencia se limita a una parte del distrito de Lurín, muy alejado a la sede del restaurante de INTURSA en el distrito de San Isidro, específicamente dentro del hotel Westin. Consecuentemente, no existe posibilidad alguna de confusión entre los usuarios de INTURSA con los usuarios de las accionantes.
- f. La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi protege e incentiva la seguridad jurídica y restringe la protección del nombre comercial limitándolo a su zona de influencia real, para lo cual cita jurisprudencia que considera pertinente.

3.7. CONTESTACIÓN DE APELACIÓN (fojas 390)

Con fecha 9 de agosto de 2012, las accionantes contestaron el recurso de apelación presentado por la emplazada, solicitando que se declare infundado el mencionado recurso y nulo el registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo, inscrita con certificado N° 64116.

3.7.1.Fundamentos de Hecho

Las accionantes sostuvieron que Maras Restaurante ha venido ganando prestigio a través de los años, lo cual se puede verificar de una publicación del diario Perú21 en donde se reconoce al restaurante y de la entrevista realizada por Rutas del Pisco. Dicho prestigio ha generado la notoriedad del nombre comercial Maras Restaurante, que a su vez ha servido como punto de referencia para consumidores de Lima y de otros lugares en publicaciones de venta o alquileres de chalets o publicaciones de otras actividades, por lo que el ámbito de influencia del nombre comercial no se limita a Lurín, sino que es más extenso.

Adicionalmente, la emplazada no se pronuncia sobre el análisis de riesgo de confusión que señala la Resolución de Primera Instancia, por lo que no desvirtuó la conexión competitiva y confundibilidad entre los signos en conflicto.

3.7.2.Medios Probatorios

Las accionantes ofrecieron los siguientes medios probatorios a fin de acreditar la ampliación del conocimiento del nombre comercial RESTAURANTE MARAS:

- a. Copia de la Ficha RUC 10095250110 de Paulina Reyna Pastor Torres, donde se detalla que es persona natural con negocio de nombre comercial Restaurante Maras, ubicado en Cal. Los pulpos Nro. A Int. 18 Urb. Jahuay, Lima, Lima, Lurín.

- b. Copia de la Ficha RUC 20537443031 de A-MARAS S.A.C., donde se detalla el nombre comercial A-MARAS, ubicado en Cal. Los pulpos Mza. A lote 1 Urb. Jahuay, Lima, Lima, Lurín.
- c. Copia de la publicación en el diario Perú21, de fecha 18 de febrero de 2005, donde se menciona al restaurante Maras ubicado en la antigua Panamericana Sur.
- d. Impresión de pantalla de la publicidad de terceros sobre alquiler y venta de chalets, habitaciones y casa que toman como punto de referencia al restaurante Maras.
- e. Copia de un aviso de una fiesta en el local de Mokara Sur que toma como punto de referencia al restaurante Maras.
- f. CD del video de entrevista del programa Por la Ruta del Pisco publicada en internet.

3.8. CONSIDERACIONES ADICIONALES

Con fecha 7 de setiembre de 2012, INTURSA solicitó a la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Indecopi (en adelante, la Sala) que se programe audiencia de informe oral a fin de sustentar sus argumentos, en tanto se trata de una materia controvertida compleja al pretenderse anular un registro marcario de carácter nacional debido a la preexistencia de un nombre comercial no registrado correspondiente a un restaurante en Lurín, específicamente en la playa Los Pulpos. En efecto, INTURSA cumplió con todas las formalidades requeridas, por lo que anular su registro iría en contra de la seguridad jurídica, buena fe comercial. Además, una de las características del debido procedimiento es escuchar los argumentos y hechos de los administrados.

Mediante providencia de fecha 10 de octubre de 2012, se notificó a la emplazada que la Sala había denegado su pedido de uso de la palabra pues consideró que sus argumentos resultan suficientes a efectos de resolver el caso. Esto en concordancia con lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto Legislativo N° 1075⁸ – Decreto Legislativo que aprueba disposiciones complementarias a la

⁸ **Artículo 137.-** Medios probatorios

Decisión 486 (en adelante, Decreto Legislativo N° 1075), que dispone que la actuación o denegación de la solicitud del uso de la palabra quedará a criterio de la Sala.

Con fecha 26 de octubre de 2012, las accionantes sostienen que la emplazada pretende dilatar el procedimiento al presentar escritos con sustentos repetitivos, por lo que invocan el principio de celeridad.

Con fecha 7 de mayo de 2013, INTURSA reitera su solicitud de uso de la palabra señalando que existe la posibilidad negada que se resuelva atendo contra la seguridad jurídica y contra la seguridad en la inversión, en la medida que el restaurante Maras ha recibido diversos premios gastronómicos, además, agrega que las facturas y boletas de pago presentadas por las accionantes no acreditan un amplio uso del nombre comercial fuera de Lurín, para lo cual presenta diversos medios probatorios entre los que se encuentran:

- a. Copia de la Resolución N° 3166-2012/CSD-INDECOPI recaída en el expediente N° 471883-2011, mediante la cual se suspende el procedimiento de registro del nombre comercial MARAS solicitado por Paulina Reyna Pastor Torres, hasta que se resuelvan los expedientes N° 464105-2011 y N° 464222-2011, correspondientes a las acciones de nulidad de los registros de las marcas MARAS RESTAURANTE y logotipo (certificado N° 64116) y MARAS (certificado N° 64115).
- b. Copia de una noticia del diario Perú21, de fecha 27 de mayo de 2011, sobre la inauguración del hotel Westin Libertador Lima dentro del cual se encuentra el restaurante Maras.
- c. Copia de una noticia del diario El Comercio, de fecha 12 de julio de 2012, en el que se menciona que el restaurante Maras, ubicado en el hotel Westin, fue reconocido como el mejor nuevo restaurante.

No se admitirán medios probatorios, salvo documentos.

Sin perjuicio de ello, cualquiera de las partes podrá solicitar el uso de la palabra, debiendo especificar si éste se referirá a cuestiones de hecho o de derecho.

La actuación o denegación de dicha solicitud quedará a criterio de la Sala, según la importancia y trascendencia del caso. (...)

- d. Copia de un artículo en el blog Mucho Gusto Perú de María Elena Cornejo, de fecha 22 de julio de 2012, donde se menciona que el restaurante Maras de Rafael Piqueras quedó en primer lugar en la categoría de nuevo restaurante de la guía Summun.
- e. Copia de diversos artículos que hacen alusión a nominación del restaurante Maras de Rafael Piqueras al premio Luces 2011 y a las recomendaciones de San Pellegrino.
- f. Copia de la Resolución N° 1490-2009/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 311563-2007.

Mediante providencia de fecha 15 de mayo de 2013, se notificó a la emplazada que la Sala había denegado su pedido de uso de la palabra pues consideró que sus argumentos resultan suficientes a efectos de resolver el caso. Esto en concordancia con lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto Legislativo N° 1075 que dispone que la actuación o denegación de la solicitud del uso de la palabra quedará a criterio de la Sala.

No obstante lo mencionado, con fecha 18 de junio de 2013, INTURSA reitera una vez más su solicitud de uso de la palabra, esta vez con la finalidad de que un especialista de la empresa de estudio de mercado DATUM explique los alcances del estudio de mercado realizado por ésta, que analiza el grado de conocimiento y el ámbito de influencia geográfica del nombre comercial restaurante Maras. En dicho estudio de mercado se concluye que sólo el 2% de los encuestados que dice conocer el restaurante Maras lo ubica en Lurín, siendo que la mitad de los encuestados en Lurín conoce el restaurante Maras en dicho distrito, es decir, que su ámbito de influencia no se ha extendido del mencionado distrito. La emplazada adjuntó como medio probatorio el estudio de mercado realizado por la empresa DATUM.

Mediante providencia de fecha 18 de julio de 2013, la Sala concede el uso de la palabra solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137 del Decreto Legislativo N° 1075.

3.9. RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA (fojas 533)

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual emitió la Resolución N° 3126-2013/TPI-INDECOPI de fecha 16 de setiembre de 2013, mediante la cual decide revocar la Resolución N° 1486-2012/CSD-INDECOPI de fecha 4 de mayo de 2012 y, en consecuencia, declaró infundada la acción de nulidad interpuesta por Paulina Reyna Pastor Torres y A-MARAS S.A.C. contra el registro de la marca de servicio MARAS RESTAURANTE y logotipo, registrada a favor de Inversiones Nacionales de Turismo S.A. bajo certificado N° 64116.

Los principales argumentos que motivaron la mencionada resolución son los siguientes:

- a. Toda vez que en el recurso de apelación de la emplazada sólo se ha cuestionado el ámbito de influencia económica que presenta el nombre comercial de las accionantes y el extremo de la resolución que declaró nulo el registro de su marca registrada, se advierte que los extremos referidos a: i) el reconocimiento del nombre comercial de las accionantes; ii) la falta de notoriedad del nombre comercial de las accionantes; y iii) la inexistencia de mala fe por parte de la emplazada al solicitar el registro del signo objeto de nulidad, han quedado consentidos, correspondiendo a la Sala pronunciarse únicamente sobre el ámbito de influencia económica del nombre comercial de las accionantes y sobre si el registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo fue realizado en contravención al artículo 136 inciso b) de la Decisión 486.

En tal sentido, no se tomarán en cuenta los argumentos referidos a la notoriedad del nombre comercial RESTAURANTE MARAS, alegada por las accionantes en su escrito de absolución a la apelación, al no haber sido impugnada la resolución por dicha parte dentro del plazo legal establecido.

- b. Al determinar si al momento de otorgarse el registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo (5 de noviembre de 2010), la amplitud de la zona de influencia geográfica del nombre comercial utilizado por la accionante era lo suficientemente relevante como para haber evitado el otorgamiento del registro de la mencionada marca, la Sala concluyó que los medios probatorios adjuntados acreditan que las actividades económicas relacionadas con la

prestación de servicios de restauración identificados con el nombre comercial RESTAURANTE MARAS de las accionantes se realizan, únicamente, en el local ubicado en calle Los Pulpos Mz. A, lote 1, altura del km 41.5 de la antigua Panamericana Sur, no habiéndose presentado evidencia suficiente para determinar que el campo de influencia del nombre comercial de la accionante se haya extendido o puede extenderse a un mayor ámbito de influencia que determine una protección en gran parte – y menos aún en la totalidad – del territorio nacional.

Sin perjuicio de lo expuesto, se deja a salvo el derecho de la accionante de continuar utilizando su nombre comercial dentro de su zona de influencia económica.

- c. Al no haberse demostrado que el nombre comercial usado por la accionante posee una zona de influencia geográfica que exceda los límites del distrito de Lurín, dicha zona no es suficientemente relevante a efectos de lograr la nulidad de la marca registrada MARAS RESTAURANTE y logotipo.
- d. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que al momento de otorgarse el registro de la marca de servicio MARAS RESTAURANTE y logotipo (certificado N° 64116), ésta no se encontraba incurso en la prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486. Además, fue otorgado en observancia de lo establecido en las normas vigentes al momento de su concesión, no estando incurso en la causal de nulidad prevista en el artículo 172 de la mencionada norma.

IV. IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS

A continuación identificaremos y analizaremos los principales problemas de relevancia jurídica que se han podido encontrar en el presente expediente materia de informe, para luego presentar nuestra posición sobre la forma en como se abordaron los mismos. Los principales problemas son los siguientes:

4.1. MEDIOS PROBATORIOS IDÓNEOS A FIN DE ACREDITAR LA NOTORIEDAD DE UN SIGNO DISTINTIVO

Con la finalidad de lograr la nulidad de la marca registrada materia de controversia MARAS RESTAURANTE y logotipo, las accionantes alegaron que su nombre comercial RESTAURANTE MARAS no sólo fue utilizado con anterioridad, sino que gozaba de notoriedad, para lo cual presentaron medios probatorios que consideraron pertinentes a fin de acreditar ello. Se analizará si los medios probatorios presentados resultaban suficientes; en cuyo caso, si es que la primera instancia debió reconocer la notoriedad del nombre comercial.

4.2. SOBRE QUIÉN RECAE LA CARGA DE LA PRUEBA PARA SUSTENTAR LA AMPLITUD DEL USO DEL NOMBRE COMERCIAL

El artículo 86 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que en los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial previamente usado, el titular del mismo deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú. No obstante, de los actuados observamos que la segunda instancia consideró como relevantes los medios probatorios presentados por la emplazada – no titular del nombre comercial – a fin de demostrar que la zona de influencia geográfica del nombre comercial no habría excedido los límites del distrito de Lurín, por lo que declaró infundada la nulidad. Sobre el particular, nos preguntamos si es que de no haberse presentado estas pruebas la segunda instancia hubiese considerado como suficientes los medios probatorios presentados por las accionantes a fin de anular el registro marcario de la emplazada, hecho que analizaremos en el presente informe.

4.3. PERTINENCIA DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

En el escrito de contestación de nulidad y siguientes, la emplazada señaló como parte de su defensa que se respete su derecho de propiedad sobre la marca registrada, trayendo a colación el artículo 70 de la Constitución Política del Perú (en adelante, la Constitución). En este sentido, analizaremos si resultaba pertinente invocar dicho artículo en aras de proteger la propiedad marcaria.

4.4. PRONUNCIAMIENTO DE LA PRIMERA INSTANCIA SOBRE EL ÁMBITO DE INFLUENCIA ECONÓMICA DEL NOMBRE COMERCIAL

Adicionalmente, evaluaremos si resultaba pertinente que la primera instancia se pronuncie sobre el ámbito de influencia económica del nombre comercial o si resultaba suficiente con evaluar el riesgo de confusión entre los signos confrontados, atendiendo a que se trata de un nombre comercial no registrado y una marca registrada.

4.5. POSIBLE AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD JURÍDICA

El principal problema encontrado en el expediente materia de análisis recae en los considerandos de primera y segunda instancia sobre las cuestiones en discusión, lo que nos lleva a concluir que ambas instancias mantienen un criterio distinto en cuanto a la examinación del nombre comercial y los alcances del derecho que tiene el titular del mismo. Motivo por el cual examinaremos si los distintos criterios de las instancias administrativas estarían afectando la seguridad jurídica de los administrados.

V. MARCO TEÓRICO Y ANÁLISIS SOBRE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS JURÍDICOS

En tanto el presente informe recae sobre la nulidad de un registro marcario debido a la preexistencia de un nombre comercial no registrado, consideramos pertinente detallar el tratamiento jurídico de ambas figuras jurídicas: las marcas y los nombres comerciales, para luego analizar los principales problemas jurídicos hallados.

El artículo 134 de la Decisión 486 define a la marca como cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Pudiendo registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. Asimismo, la naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

De acuerdo al profesor Alfredo Maraví, “las marcas tienen como finalidad distinguir; es decir, identificar, productos o servicios de los demás de la misma especie para que los consumidores puedan elegir de manera libre y correcta según sus intereses. Debemos entender por ‘signo apto de distinguir’ a que el signo tiene la capacidad, tanto real como potencial, de individualizar un producto o servicio”⁹.

Entendemos entonces que una marca se define como aquel signo que tiene como función distinguir productos o servicios en el mercado y sobre ésta se generan derechos de exclusiva a partir de su registro en INDECOPI, otorgándole protección en todo el territorio nacional a favor de su titular.

A manera referencial, el artículo 134 de la Decisión 486 señala que los siguientes signos podrán constituir marcas:

- a) las palabras o combinación de palabras;
- b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

⁹ Alfredo Maraví Contreras, “Introducción al derecho de las marcas y otros signos distintivos en el Perú”, *Foro jurídico* 13, (2014): 59, <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13774/14398>

- c) los sonidos y los olores;
- d) las letras y los números;
- e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores;
- f) la forma de los productos, sus envases o envolturas;
- g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

El registro de cualquiera de los signos mencionados “otorga a su titular un derecho de exclusiva, el cual encierra como principio general que el titular puede impedir el uso de su marca por parte de terceros, sin su previo consentimiento”¹⁰. Asimismo, “el derecho marcario es constitutivo; por lo que, será el registro de un signo el que le otorgue a su titular la protección y derechos que por ley le asistan”¹¹.

Por su parte, el artículo 190 de la Decisión 486 establece que se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Asimismo, una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Siempre teniendo en cuenta que los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Por otra parte, conforme señala Alfredo Maraví Contreras:

(...) el nombre comercial se constituye por cualquier signo que un empresario utiliza para identificar su actividad económica, su empresa o su establecimiento mercantil. De todas estas posibilidades, normalmente el nombre comercial se asocia más con el nombre del establecimiento.

¹⁰ Gabriel Benites Arrieta, “Las importaciones paralelas como fuente del agotamiento del derecho de marcas”, *Advocatus* 2, no. 34 (2016): 207.

¹¹ Manlio Bassino Pinasco y Andrea Jiménez Garay, “Marcas no tradicionales: Cuando lo esencial es invisible a los ojos”, *Advocatus* 2, no. 34 (2016): 223.

Una empresa o establecimiento puede tener más de un nombre comercial; por lo general, si la empresa tiene más de un nombre comercial es porque tiene locales que ofrecen diferentes bienes y servicios o porque los locales tienen productos y servicios dirigidos a diferentes sectores económicos de la población¹².

Entonces, de los comentarios anteriores tenemos que el nombre comercial puede ser cualquier signo que un empresario utiliza para identificar su actividad económica, pudiendo ser estos signos una letra, palabra, figura o elemento gráfico abstracto ya que la ley no especifica a qué tipo de signo se refiere.

Al respecto, Ricardo de Vettor considera que la mencionada definición de la ley “es bastante amplia pues un signo puede ser una letra, palabra, figura o elemento gráfico abstracto”¹³. Sobre el particular, José Zaragozá comenta que al usar la norma el término <<signo>> se “estaría dando cabida a la posibilidad de que exista un nombre comercial constituido únicamente por signos gráficos, lo cual es muy difícil que se pueda dar”¹⁴. Asimismo, el profesor Fernando Cerdá es de la opinión que sólo puede constituir nombre comercial un signo denominativo¹⁵.

Entonces, lo que se pretende distinguir con el nombre comercial no es al empresario como tal sino a éste como titular de una empresa. El derecho de exclusiva sobre el nombre comercial se basa en la necesidad de proteger de la imitación al signo o la denominación elegida por el empresario para identificarse o identificar su actividad empresarial, con la cual pretende perpetuar la reputación alcanzada por él o por su empresa en la actividad económica que realiza¹⁶.

En ese sentido, y para complementar las ideas anteriores, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en adelante, el Tribunal Andino) señala que el nombre comercial es “el elemento

¹² Maraví, “Introducción al derecho de las marcas y otros signos distintivos en el Perú”, 67.

¹³ Ricardo de Vettor Pinillos, “La protección del nombre comercial: Incertidumbre a nivel jurisprudencial y propuesta para cambiar su protección”, *Advocatus* 2, no. 34 (2016): 120.

¹⁴ José Zaragozá Amiel, “Notas sobre la regulación jurídica del nombre comercial”, *Ius et veritas* 16 (1998): 205, <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15773>

¹⁵ Fernando Cerdá Alberó, “Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales”, *Revista general de derecho* 621, (1996).

¹⁶ Zaragozá, “Notas sobre la regulación jurídica del nombre comercial”, 202.

identificador que le permite a su titular distinguir o diferenciar un negocio o actividad comercial, de otros idénticos o similares que desarrollan sus competidores”¹⁷. Asimismo, esta puede ser una denominación, una combinación de números, un nombre, incluso nombre y apellido juntos, un nombre geográfico, etc.

Como podemos apreciar, un nombre comercial puede ser utilizado por un empresario o comerciante para identificar sus empresas o actividades con diferentes nombres comerciales y este es independiente de la razón social de la persona jurídica, por lo que ambas pueden coexistir¹⁸. Asimismo, sirve para identificar a una persona, ya sea natural o jurídica, en el ejercicio de su actividad económica, teniendo como función principal diferenciarlo de las actividades de sus competidores. La protección sobre este tipo de signo se otorga por su uso, siendo su registro meramente declarativo.

Resulta pertinente traer a colación que a diferencia de las marcas, el “nombre comercial no necesita ser inherentemente distintivo, por lo que puede estar compuesto de términos genéricos, descriptivos o corrientes en el giro de actividades, referidos al objeto o actividad de la empresa titular o indicativos del lugar geográfico en el que la empresa funciona”¹⁹.

De otra parte, de acuerdo a Bassino y Jiménez, “en los países miembros de la Comunidad Andina, incluyendo el Perú, el derecho marcario es constitutivo; por lo que será el registro de un signo el que le otorgue a su titular la protección y derechos que por ley le asistan”²⁰, cuestión referente a una de las diferencias entre las marcas y los nombres comerciales, en donde el registro de este último es declarativo de derechos, mientras que el registro de la marca es constitutivo de derechos.

¹⁷ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 21-IP-2004, de 5 de mayo, referente a la solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literal a) y d), 84 y 128 de la Decisión 344 (Quito 5 de mayo de 2004).

¹⁸ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 104-IP-2007, de 26 de octubre, referente a la interpretación prejudicial del artículo 136 literales a) y b) de la Decisión 486, y de oficio, los artículos 134, 190, 191, 192 y 193 de la mencionada Decisión (Quito 26 de octubre de 2007).

¹⁹ Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI. EXP N° 744158-2018, de 03 de abril, referente a la Resolución N° 493-2019/TPI-INDECOPI sobre registro de la marca FEEDPACK 42% en la clase 31 de la Nomenclatura Oficial contra la cual se presentó oposición en base al nombre comercial FOOD PACK que identifica actividades económicas de las clases 29, 31 y 32 de la Nomenclatura Oficial (Lima 20 de marzo de 2019).

²⁰ Bassino y Jiménez, “*Marcas no tradicionales: Cuando lo esencial es invisible a los ojos*”, 223.

Tal como se desprende del concepto de nombre comercial, para que una persona alegue la titularidad sobre un nombre comercial fuera del registro debe acreditar su uso en el mercado de manera suficiente como para que se otorgue un derecho de exclusiva. Así, el artículo 193 de la Decisión 486 precisa que el registro o el depósito del nombre comercial ante la oficina nacional competente tiene un carácter declarativo; no obstante, el derecho al uso exclusivo solo se adquiere probando el uso constante, real y efectivo del nombre comercial.

“Lo anterior quiere decir que si un País Miembro implanta un sistema de registro de nombres comerciales no implica que el derecho sobre éstos proceda de la inscripción o depósito en el registro, sino que seguirá generándose el nacimiento del derecho con el uso real y efectivo del nombre comercial”²¹.

Estamos claros entonces que, la protección de un nombre comercial no registrado implica necesariamente que se pruebe su uso para el ámbito de influencia tanto comercial como geográfico en el que se desenvuelve el titular. En este sentido, el profesor Baldo Kresalja considera que “si el nombre se registra mediante un procedimiento similar al de las marcas, la protección tendrá necesariamente nivel nacional, pero si no se le registra, entonces la protección se circunscribirá al ámbito urbano o a la zona geográfica de la clientela efectiva, pudiéndose – claro está – extender a todo el país si existiera difusión masiva del mismo”²².

Finalmente, fue precisamente para garantizar el uso exclusivo de las denominaciones empresariales adoptadas, para diferenciarse y evitar los supuestos de confundibilidad entre empresas, que el legislador ha establecido normas reguladoras y protectoras del nombre comercial²³.

Ahora bien, habiendo explicado el tratamiento de las marcas y de los nombres comerciales en nuestro ordenamiento – peruano y Andino – pasaremos a analizar los principales problemas jurídicos encontrados en el expediente materia de análisis.

²¹ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso N° 104-IP-2007.

²² Baldo Kresalja Rosselló, “Modificaciones al régimen común sobre propiedad industrial”, *Themis* 27 – 28 (1994): 16, <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11115>

²³ Zaragoza, “Notas sobre la regulación jurídica del nombre comercial”, 202.

5.1. MEDIOS PROBATORIOS IDÓNEOS A FIN DE ACREDITAR LA NOTORIEDAD DE UN SIGNO DISTINTIVO

El artículo 224 de la Decisión 486 señala que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Al respecto, el artículo 230 establece que se entenderá por sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Los signos distintivos notorios “constituyen el principal elemento de la estrategia de comercialización dentro del mercado mundial, ya que por su aceptación y fama abren los mercados internacionales, comunican a los consumidores de los nuevos mercados, los valores que poseen y constituyen una ventaja competitiva que se refleja en los costos, los precios, en la inversión, en la publicidad y en la promoción. (...) constituyen un importante patrimonio de las organizaciones modernas y permiten penetrar con facilidad mercados exteriores”²⁴.

El reconocimiento de notoriedad de un signo lo protege contra ciertos riesgos que se puedan presentar en el mercado, estos son: riesgo de confusión, riesgo de asociación, riesgo de dilución y riesgo del uso parasitario.

Respecto al riesgo de confusión y de asociación, lo que se busca es impedir que el público consumidor incurra en el error de solicitar determinados productos o servicios pensando que está adquiriendo aquellos que se identifican con el signo notoriamente conocido o, que

²⁴ María del Carmen Arana Courrejolles, *La protección jurídica de los signos distintivos: marcas, nombres y lemas comerciales* (Lima: Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017), 42-43.

inducido por la identidad o semejanza de las marcas, interprete equivocadamente que los productos o servicios poseen el mismo origen empresarial. Por otro lado, el riesgo de dilución protege al signo notoriamente conocido frente a cualquier uso de otras marcas idénticas o similares que pueden rebajar o debilitar su extraordinaria fuerza distintiva. Finalmente, la protección al riesgo de uso parasitario, intenta impedir que cualquier tercero, ajeno al titular de la marca notoria, se aproveche ilegítimamente del alto prestigio que la marca notoriamente conocida ha alcanzado en un mercado determinado²⁵.

Salomé Urquiaga considera que la protección ampliada que se les reconoce a los signos notorios rompe con los principio de inscripción registral, y de uso real y efectivo, en la medida que el artículo 229 de la Decisión 486 prevé que no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que no esté registrado o haya sido solicitado, o que no se esté usando en el mercado; por tanto, un signo notoriamente conocido merece una especial protección jurídica con prescindencia de ambas situaciones²⁶.

En añadidura, mediante Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI, de fecha 9 de noviembre de 2009, se emitió un precedente de observancia obligatoria respecto a los criterios que se deben tomar en cuenta a fin de evaluar la notoriedad de un signo²⁷, en dicha resolución se señalaron los criterios establecidos en los artículos 228 y 230 de la Decisión 486²⁸, entre otros adicionales.

²⁵ Barreda Moller, “La notoriedad de una marca actualmente puede ser alegada y declarada cuando se solicita su registro dentro de la Comunidad Andina”, *Estudio Barreda Moller (blog)*, 3 de octubre 2016, <https://www.barredamoller.com/es/noticia/la-notoriedad-de-una-marca-actualmente-puede-ser-alegada-y-declarada-cuando-se-solicita-su-registro-dentro-de-la-comunidad-andina>

²⁶ Salomé Urquiaga, “Aproximaciones a la figura de marca ‘notoria’ y su protección frente a la acción de cancelación por ‘falta de uso’”, *Estudio Barreda Moller (blog)*, 4 de agosto 2021, <https://www.barredamoller.com/es/noticia/aproximaciones-a-la-figura-de-marca-notoria-y-su-proteccion-frente-a-la-accion-de-cancelacion-por-falta-de-uso>

²⁷ Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI. EXP N° 288129-2006, de 9 de noviembre, referente a la Resolución N° 2951-2009/TPI-INDECOPI sobre evaluación del riesgo de confusión, asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva entre signos que distinguen productos de las clases 32 y 34 de la Nomenclatura Oficial (Lima 9 de noviembre de 2009).

²⁸ **Artículo 228.-** Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

- a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
- b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

Asimismo, se denotó la aplicación del inciso h) del artículo 136 de la mencionada norma, del cual se destaca que la protección del signo notorio excede al principio de especialidad²⁹, por lo que “exige que se pruebe que el signo distintivo es notoriamente conocido por los consumidores o <<público relevante>> de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por aquel no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta”³⁰.

En conclusión, son diversos los medios probatorios que se pueden presentar con la finalidad de que se declare la notoriedad de un signo distintivo, siendo de mayor relevancia los que acrediten el grado de conocimiento del signo por parte de los consumidores pertinentes y de los diferentes agentes que actúan en toda la cadena de producción. Así, revisando los medios probatorios

-
- c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
 - d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
 - e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
 - f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;
 - g) el valor contable del signo como activo empresarial;
 - h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,
 - i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
 - j) los aspectos del comercio internacional; o,
 - k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

- a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;
- b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
- c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores.

²⁹ **Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(...)

- h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

³⁰ Arana, *La protección jurídica de los signos distintivos: marcas, nombres y lemas comerciales*, 45.

presentados por las accionantes para que se reconozca la supuesta notoriedad de su nombre comercial, consideramos que la Comisión tuvo a bien declarar infundado este extremo pues las pruebas presentadas no cumplían con los requisitos básicos para sustentar un conocimiento amplio de su nombre comercial.

5.2. SOBRE QUIÉN RECAE LA CARGA DE LA PRUEBA PARA SUSTENTAR LA AMPLITUD DEL USO DEL NOMBRE COMERCIAL

El artículo 195 de la Decisión 486 faculta a los países miembros a exigir la prueba de uso al solicitar el registro de un nombre comercial³¹. Es así que el artículo 84 del Decreto Legislativo N° 1075 dispone que la acreditación del uso de un nombre comercial solicitado se realiza a través de la presentación de medios probatorios que demuestren el uso del mismo en relación con todas y cada una de las actividades económicas para las cuales se pretende registrar dicho nombre comercial, de acuerdo a lo consignado en su solicitud de registro³².

De otro lado, el artículo 86 del Decreto Legislativo N° 1075 establece que en los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

³¹ **Artículo 195.-** Para efectos del registro, la oficina nacional competente examinará si el nombre comercial contraviene lo dispuesto en el artículo anterior. Los Países Miembros podrán exigir la prueba de uso, conforme a sus normas nacionales.

Podrá ser aplicable al registro del nombre comercial la clasificación de productos y servicios utilizadas para las marcas.

³² **Artículo 84.- Pruebas**

La acreditación del uso del nombre comercial solicitado se realiza a través de la presentación de medios probatorios que demuestren el uso del mismo en relación con todas y cada una de las actividades económicas para las cuales se pretende registrar dicho nombre comercial, de acuerdo a lo consignado en su solicitud de registro. Dichos medios probatorios deben haber sido emitidos con fecha anterior a la presentación de la solicitud de registro, de conformidad con los artículos 191 y 193 de la Decisión 486, Régimen Común sobre Propiedad Industrial.

Los medios probatorios a presentar pueden consistir en comprobantes de pago, publicidad y cualquier otro documento que cause convicción en la Autoridad sobre el uso efectivo y real del nombre comercial en el mercado. En éstos debe apreciarse el signo solicitado conforme ha sido consignado en la solicitud.

Se considera como fecha de primer uso del nombre comercial cuyo registro se solicita a la consignada en el medio probatorio de mayor antigüedad, teniendo en cuenta lo establecido en el párrafo anterior. (...)

De los artículos previamente citados se concluye que el sujeto obligado a demostrar el uso del nombre comercial es su propio titular, ya sea al momento de solicitar su registro ante la Dirección de Signos Distintivos o bien con la finalidad de defender su derecho en un procedimiento administrativo (oposición, nulidad, cancelación, infracción).

Arana Courrejolles detalla que “la autoridad administrativa considera que las pruebas para acreditar ser titular de un nombre comercial, deben demostrar la identificación efectiva del nombre comercial con las actividades económicas que distingue, y el uso real y efectivo en el mercado peruano en el que se aprecie la relación entre el establecimiento mercantil, la tienda, la empresa o la actividad económica que distingue, ya que es el uso el que otorga el derecho de exclusiva a un nombre comercial y no el registro³³”.

El Tribunal Andino explica que “la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores”³⁴. En dicha línea, se tiene que el uso de un nombre comercial debe ser real, sustancial y constante: “(...) Real quiere decir que se use materialmente en el mercado; es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales. Y, constante, que su uso sea permanente e ininterrumpido”³⁵.

Aplicando lo establecido en nuestra normativa y el criterio del Tribunal Andino al caso concreto, verificamos que efectivamente las accionantes lograron demostrar a través de diversos medios probatorios el uso de su nombre comercial, razón por la que en la resolución de primera instancia se reconoció el uso de la denominación RESTAURANTE MARAS para identificar actividades económicas relacionadas con la prestación de servicios de restauración de la clase 43 de la Clasificación Internacional, en el periodo comprendido al menos desde febrero de 2004 a setiembre de 2011 (fojas 353). Esto significa que el nombre comercial RESTAURANTE MARAS

³³ Arana, *La protección jurídica de los signos distintivos: marcas, nombres y lemas comerciales*, 115.

³⁴ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo, referente a la acción de nulidad contra el registro de la marca IMPRECOL de la clase 16 de la Clasificación Internacional (Quito 31 de mayo de 2000).

³⁵ Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 317-IP-2017, de 14 de junio, referente a la denuncia por infracción a los derechos de propiedad industrial de la marca CHAHER y logotipo (Quito 14 de junio de 2018).

se usó antes, al momento e incluso después de que se solicitó el registro de la marca materia de nulidad (antes del 1 de setiembre de 2010).

Sin perjuicio de ello, fue la emplazada INTURSA quien presentó el medio probatorio que la Sala estimó relevante a fin de revocar la resolución de primera instancia y, consecuentemente, declarar infundada la acción de nulidad interpuesta por las accionantes. El medio probatorio referido es el estudio de mercado realizado por la empresa DATUM, referente al grado de conocimiento que tienen los consumidores residentes en los distritos de Lurín, Villa El Salvador, Surco, Chorrillos, Barranco, Miraflores y San Isidro con respecto del nombre de un restaurante (Maras) ubicado en el distrito de Lurín (fojas 469). Este medio probatorio determinó que la Sala concluyera que no se presentó evidencia suficiente para determinar que el campo de influencia del nombre comercial se haya extendido o puede extenderse a un mayor ámbito de influencia que determine una protección en gran parte del territorio nacional.

Entonces, consideramos que de no haberse presentado el mencionado estudio de mercado, la Sala hubiera considerado como suficientes los medios probatorios presentados por las accionantes, en la medida que el estudio de mercado es la única prueba (de las que presentó la emplazada) que la Sala tomó en cuenta al enumerar las pruebas que sirven para la evaluación de la posible extensión geográfica del uso del nombre comercial (fojas 554-555).

En conclusión, la carga de la prueba para sustentar la amplitud del uso del nombre comercial recae sobre el titular del mismo, ya sea para solicitar su registro o con la finalidad de defender su derecho.

5.3. PERTINENCIA DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Los conflictos que surgen por temas sobre propiedad intelectual, en especial temas de marcas, son de competencia de la Comisión de Signos Distintivos del Indecopi³⁶ – en primera instancia – y se

³⁶ **Artículo 42.-** De las Comisiones de Propiedad Intelectual.-

42.1 Las Comisiones son:

a) Comisión de Signos Distintivos.

(...)

rigen por normas especiales tales como la Decisión 486 y Decreto Legislativo N° 1075 – ambas vigentes a la fecha de interposición de la solicitud de nulidad que atañe el expediente materia de informe, hasta la actualidad. En este sentido, las demás normas son de aplicación supletoria en cuanto sean aplicables a los derechos de propiedad industrial y a sus procedimientos³⁷.

No obstante, la emplazada reitera como sustento de su defensa que se respete su derecho de propiedad, en este caso, de su propiedad marcaria, para lo cual invoca el artículo 70 de la Constitución que establece que el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio.

Adicionalmente, la emplazada menciona que declarar la nulidad de su registro marcario sería “un incentivo a la informalidad porque ya una marca no te daría seguridad sino al contrario, se fomentaría que no se registren porque el ‘mero uso’ tendría derechos superiores que los registrados; concluir que la marca es nula sería prácticamente premiar a quien en su momento no fue diligente y castigar a la empresa diligente” (fojas 380). Este argumento resulta pertinente en tanto que nos permite, de cierta manera, deducir el motivo por el cual la emplazada cita el artículo 70 de la Constitución; sin embargo, consideramos primordial definir a la propiedad como figura jurídica para luego explicar el motivo de su cita.

En primer lugar, la propiedad es un derecho real, esto es, un derecho del ser humano sobre las cosas jurídicamente reconocido. Es el que tiene reunidos en sí más poderes que ningún otro derecho sobre las cosas, pues puede ser susceptible de uso (servirse de la cosa), disfrute

42.2 Las Comisiones mencionadas en el numeral anterior son competentes para pronunciarse respecto de:

a) En el caso de la Dirección de Signos Distintivos, sobre oposiciones a solicitudes de registro; nulidades y cancelaciones de registro de oficio o a pedido de parte; y las acciones por infracción a los derechos de propiedad intelectual bajo su competencia; (...)

³⁷ Tercera disposición complementaria final del TUO de la Ley 27444

Tercera.- Integración de procedimientos especiales

La presente Ley es supletoria a las leyes, reglamentos y otras normas de procedimiento existentes en cuanto no la contradigan o se opongan, en cuyo caso prevalecen las disposiciones especiales.

(percibir los frutos y productos), disposición (ceder todo o parte de su derecho) y reivindicación (recuperar la cosa de quien la tiene sin derecho).

Modernamente también se entiende a la propiedad no solamente como un derecho sobre las cosas, en el sentido material, sino que **también se admite este derecho para los bienes inmateriales. La propiedad intelectual es un claro ejemplo de esto último**³⁸. (Resaltado agregado)

En la misma línea, el artículo 923 del Código Civil define a la propiedad como el poder jurídico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonía con el interés social y dentro de los límites de la ley.

Cabe destacar que la Constitución menciona que la propiedad debe ejercerse en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley, en el entendido que “si bien la propiedad privada es un derecho individual y esencial para la persona, no es un derecho cuyo ejercicio queda a la absoluta discreción del propietario”³⁹, ya que “no se puede ejercer contraviniendo los derechos de las demás personas (...) La propiedad termina donde comienza el derecho de los otros y por tanto actuar lesionando el derecho de los demás es actuar fuera de la propiedad, es actuar sin derecho”⁴⁰.

Es importante no olvidar que “el bien común es el medio necesario para el pleno desarrollo de la persona humana en su triple dimensión, individual, social y trascendente. No coincide por cierto con el bien del Estado ni con el de la administración, pero ese bien del Estado y el de la administración no pueden ser incompatibles con el bien común, puesto que a él están finalizados”⁴¹. “Es más, se puede afirmar que es de interés general la tutela de los intereses individuales pues sin tutela de los intereses individuales no se logra el bien común”⁴².

³⁸ Enrique Bernalles Ballesteros, Alberto Otárola Peñaranda, *La Constitución de 1993 análisis comparado* (Lima: Representaciones Alexander Oré EDITORA RAO S.R.L., 1999).

³⁹ Bernalles y Otárola, *La Constitución de 1993 análisis comparado*.

⁴⁰ Martín Mejorada Chauca, “La propiedad y el bien común”, *Foro jurídico* 3 (2004): 130, <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18345>

⁴¹ Augusto Durán Martínez, “El derecho administrativo entre legalidad y derechos fundamentales”, *Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo* 2, no. 12 (2007): 133.

⁴² Durán, “*El derecho administrativo entre legalidad y derechos fundamentales*”, 134.

En el presente expediente tenemos a dos titulares/propietarios de derechos, por una parte, las titulares del nombre comercial no registrado y, por otra parte, la titular de la marca registrada; ambas partes facultadas por ley para defender sus derechos sobre sus respectivos signos distintivos. Es decir, de acuerdo a la Constitución, ambas partes deben ejercer su derecho de propiedad en armonía con el bien común, este último entendido como la suma de intereses individuales⁴³.

Ahora bien, cómo proteger los intereses de ambas partes si al anular el registro marcario se desprotege a su titular quien acudió diligentemente a la autoridad administrativa a fin de registrarla y realizó inversiones monetarias; mientras que, si se mantiene el registro marcario se podría afectar la distintividad del nombre comercial y generar un riesgo de confusión entre el público consumidor. En este punto debemos tener en cuenta que “el ejercicio de la propiedad acorde con el *bien común* no tiene otro significado que el reconocimiento de los derechos que coexisten con el dominio”⁴⁴. En dicho sentido, dado que no había manera en que INTURSA conociera sobre la existencia del nombre comercial de las accionantes en tanto no se encontraba inscrito, sí resulta pertinente evaluar el ámbito territorial de relevancia del nombre comercial pues este influirá en los alcances de los derechos de terceros. En otras palabras, influirá en la decisión de dejar a ambos signos coexistir en el mercado en la medida que su coexistencia no genere un riesgo de confusión en el público consumidor pertinente.

Teniendo en cuenta lo expuesto hasta este punto, consideramos que en tanto el derecho de propiedad intelectual se rige bajo sus propias normas especiales, no existía mayor motivación de la emplazada que la de enfatizar que dado a que su marca sí se encontraba registrada le corresponderían mayores derechos de acuerdo a lo establecido en la Constitución, ya que el registro le otorga la propiedad exclusiva sobre la denominación MARAS para distinguir servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal de la clase 43 de la Clasificación Internacional. Sin embargo, el artículo 191 de la Decisión 486 reconoce que el derecho de exclusividad de un nombre comercial se adquiere por su primer uso⁴⁵, siendo que su registro es de carácter meramente

⁴³ Marcial Rubio Correa, *Estudio de la Constitución de 1993* (Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999), 365.

⁴⁴ Mejorada, “*La propiedad y el bien común*”, 130.

⁴⁵ **Artículo 191.-** El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa.

declarativo de derechos⁴⁶. En suma, y contrariamente a lo que pretende denotar la emplazada, ambos titulares tienen derechos de exclusividad reconocidos en la norma, por lo que, la cuestión a discutir debe recaer sobre la posibilidad de que ambos derechos coexistan sin perjudicar a la otra parte.

En conclusión, consideramos que en el caso particular, aun cuando se traiga a colación otras normas de carácter general, los procedimientos especiales se rigen bajo sus propias normas que serán aplicadas al caso concreto. En este sentido, si bien todas las leyes, reglamentos y otras normas deben ir acorde a lo dispuesto en la Constitución, en el presente caso no resulta pertinente invocar artículos de la misma ya que no se discute si se contravino lo dispuesto en ella, sino que se discute si se contravino lo regulado en las disposiciones especiales.

5.4. PRONUNCIAMIENTO DE LA PRIMERA INSTANCIA SOBRE EL ÁMBITO DE INFLUENCIA ECONÓMICA DEL NOMBRE COMERCIAL

Resulta pertinente analizar porqué, a diferencia de la segunda instancia, la Comisión – en primera instancia – no consideró el ámbito de influencia económica del nombre comercial invocado por las accionantes como una de las cuestiones en discusión, sino que se limitó a realizar el examen de riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

Sobre el particular, se debe tener en cuenta que los órganos del Indecopi (salas, comisiones, direcciones, secretarías técnicas) son autónomos – entre otros – en sus criterios para resolver distintas materias, es decir, cuentan con discrecionalidad al momento de resolver, lo que puede conllevar a que cada uno mantenga criterios diferentes respecto a una misma materia. Siendo que únicamente todos los órganos se encuentran obligados a adaptarse a la misma línea de criterio en tanto se trate de un precedente de observancia obligatoria.

⁴⁶ **Artículo 193.-** Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191.

El artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807 – Ley sobre facultades, normas y organización del Indecopi⁴⁷ (en adelante, Decreto Legislativo N° 807) establece que las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. (...)

Considerando el mencionado artículo y debido a que las partes invocaron la aplicación de los mismos criterios que la Sala mantuvo previamente al resolver casos similares, la Comisión señaló que en la medida que dichos criterios no constituyen precedente de observancia obligatoria no tienen efecto en su resolución. Así, la Comisión estableció específicamente que “aplicando la norma citada al presente caso se concluye que la jurisprudencia invocada no tiene efectos vinculantes para esta Comisión en tanto no constituye precedente de observancia obligatoria (...)” (fojas 361).

Se puede observar que hasta la fecha, al momento de resolver casos similares de conflictos entre nombres comerciales y marcas registradas, la Comisión invoca el artículo 43 del Decreto Legislativo N° 807 a fin de sustentar su discrecionalidad y sentido de la resolución. Por ejemplo, en la Resolución N° 1325-2021/CSD-INDECOPI la Comisión agrega que se debe evaluar íntegramente cada nueva solicitud, es decir, que se debe realizar el examen comparativo entre los signos en conflicto considerando únicamente lo establecido en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486⁴⁸.

Aplicando la norma citada al presente caso, se concluye que si bien la jurisprudencia invocada en el presente caso, representa una línea de

⁴⁷ Decreto Legislativo N° 807, de 16 de abril, Ley sobre facultades, normas y organización del INDECOPI. (Lima, 18 de abril de 1996).

⁴⁸ **Artículo 136.-** No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...)

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; (...)

criterio o tendencia resolutoria de la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, se debe tener en consideración que las conclusiones a que se arriben en cada caso, dependerán del examen del correspondiente expediente.

En tal sentido, se debe señalar que la Autoridad administrativa tiene la obligación de evaluar íntegramente cada nueva solicitud, verificando si el signo solicitado cumple con los requisitos para acceder a registro o no y, si se encuentra incurso en alguna prohibición de registro, dependiendo dicha determinación de cada caso concreto⁴⁹.

Cabe mencionar que, al evaluar el riesgo de confusión entre el nombre comercial invocado por las accionantes y la marca registrada de la emplazada en base al artículo 136 inciso b) – entendido de manera literal – sí correspondería simplemente determinar si entre los mismos existe semejanza o identidad y conexión competitiva entre sus productos o servicios que conlleven a un riesgo de confusión en el público consumidor pertinente. Sin embargo, de una interpretación sistemática, conforme mencionamos en el acápite anterior, la propiedad – en este caso la propiedad del nombre comercial – “no se puede ejercer contraviniendo los derechos de las demás personas”⁵⁰, por tal motivo es que la Sala sí considera que el ámbito territorial influirá sobre el alcance de los derechos con respecto a terceros (fojas 544); consecuentemente, procede con el análisis del ámbito territorial del nombre comercial, pues en la medida que se limite a su zona de influencia económica sí podrá coexistir con una marca registrada, contrariamente a que su difusión abarque casi todo o todo el territorio peruano – de tratarse de un nombre comercial notorio, en cuyo caso sí correspondería la nulidad del registro marcario en tanto se produciría riesgo de confusión en el público consumidor.

En conclusión, la primera instancia no se pronuncia sobre el ámbito territorial de protección del nombre comercial en tanto cuenta con discrecionalidad al momento de resolver, dado que el

⁴⁹ Comisión de Signos Distintivos. EXP N° 847455-2020, de 12 de junio, referente a la Resolución N° 1325-2021/CSD-INDECOPI sobre solicitud de registro de la marca WASI CAMBIO y logotipo en la clase 36 de la Clasificación Internacional contra la que se presentó oposición en base a la marca CISCO y logotipo en la clase 36 de la Clasificación Internacional (Lima, 12 de abril de 2021).

⁵⁰ Mejorada, “*La propiedad y el bien común*”, 130.

criterio de la segunda instancia respecto a considerar el mencionado ámbito territorial de protección no constituye precedente de observancia obligatoria, sino que denota una línea de criterio o tendencia resolutoria. En este sentido, la Comisión realiza el examen comparativo correspondiente conforme a lo establecido literalmente en el artículo 136 inciso b) de la Decisión 486.

5.5. POSIBLE AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD JURÍDICA

Los distintos criterios de la primera y segunda instancia administrativa en cuanto a la examinación del ámbito geográfico del nombre comercial y los alcances del derecho que tiene el titular del mismo, genera una doble expectativa en cuanto a la decisión final que se tenga sobre el tema. Por un lado se encuentran las expectativas del titular del nombre comercial y, por el otro, las expectativas del titular de la marca, ambos con la esperanza de que sus derechos sean respetados y oponibles a terceros de acuerdo a ley.

En primer lugar, debemos tener en claro que la seguridad jurídica “se encuentra implícitamente reconocido en la Constitución y buscar [sic] asegurar en favor de la persona, un ámbito en donde razonablemente se pueda prever la actuación del Estado y de la ciudadanía dentro de los causes del derecho en sentido lato”⁵¹.

Al respecto, Marcial Rubio indica que lo esencial de la seguridad jurídica es poder predecir la conducta de las personas y del poder a partir de lo que manda el Derecho. Puede ser que las personas discrepen con esas conductas, pero cuando tienen seguridad jurídica saben cuáles son las que predetermina el Derecho. Esto permite organizar la propia vida y sus situaciones de manera jurídicamente correcta⁵².

Una cuestión relevante es que “la seguridad jurídica tiene como principio fundamental la idea de predictibilidad, es decir, que cada uno conozca de antemano las consecuencias jurídicas en sus

⁵¹ Víctor García Toma, “La seguridad jurídica”, *Benites, Vargas & Ugaz Abogados (blog)*, 3 de marzo 2021, <https://www.bvu.pe/la-seguridad-juridica/>

⁵² Marcial Rubio Correa, *El Estado peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional* (Lima: Fondo editorial de la PUCP, 2011), 79.

relaciones con el Estado y los particulares. La seguridad jurídica supone la expectativa razonablemente fundada del ciudadano sobre cuál debe ser la actuación del poder en aplicación del derecho”⁵³.

Pues bien, en el presente expediente advertimos que la primera instancia señala como cuestión en discusión únicamente si al otorgarse el registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo (certificado N° 64116) se contravino con lo dispuesto en las normas vigentes al momento del otorgamiento (Decisión 486 y Decreto Legislativo N° 1075); mientras que la segunda instancia señala como cuestión adicional la determinación del ámbito de influencia económica del nombre comercial RESTAURANTE MARAS.

El meollo de la cuestión es que tanto el Decreto Legislativo N° 1075 como la Decisión 486 no contienen referencia expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial, dejando así a cabo suelto lo dispuesto en el artículo 86 del mencionado Decreto Legislativo que señala que a fin de hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal. Resaltamos que dicho artículo dispone que el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, mas no detalla si para hacer valer su derecho el uso debe ser en todo el territorio o si basta con que sea en su zona de influencia económica.

Sobre el particular, de las resoluciones emitidas por la Comisión de Signos Distintivos⁵⁴ – primera instancia administrativa – respecto a solicitudes de nulidad contra registros de marcas en base a nombres comerciales previamente usados, resulta evidente que su criterio no ha cambiado con el tiempo, es decir, sólo se limita a evaluar si la accionante titular del nombre comercial no registrado ha presentado pruebas suficientes en aras de acreditar el uso del mismo, de ser así, pasa a evaluar

⁵³ Florencio Rivera Cervantes, “La seguridad jurídica y la constitución peruana pública. Garantías a la ciudadanía”, *El Peruano*, 9 de octubre, 2018, <https://elperuano.pe/suplementosflipping/juridica/709/web/pagina02.html>

⁵⁴ Véase la Resolución N° 1284-2014/CSD-INDECOPI recaída en el expediente N° 569249-2014, la Resolución N° 2554-2009/CSD-INDECOPI recaída en el expediente N° 366141-2008, la Resolución N° 385-2014/CSD-INDECOPI recaída en el expediente N° 533366-2013, entre otras.

el riesgo de confusión entre el nombre comercial y la marca registrada materia de nulidad; si concluye que existe conexión competitiva entre los productos o servicios y además los signos resultan ser idénticos o semejantes, entonces declara fundada la nulidad y nulo el registro materia de controversia.

Por su parte, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual – segunda instancia administrativa – ha determinado que luego de evaluar el uso efectivo del nombre comercial por parte de la titular accionante, se procede a la evaluación del ámbito territorial de protección del nombre comercial en la medida que el ámbito territorial sí influirá sobre el alcance de los derechos de su titular con respecto a terceros. Es más, es válido concluir que la Sala ha acogido la tesis que la protección del nombre comercial debe circunscribirse única y exclusivamente al ámbito territorial en que es utilizado el nombre comercial, de esta manera se ha pronunciado en diversas resoluciones.

A criterio de esta Sala, reconocer una protección a nivel nacional a un nombre comercial usado para una determinada actividad económica es peligroso para el comercio y la economía peruana. En efecto, si el nombre comercial, como se acaba de señalar, se encuentra protegido mediante su uso aun cuando su influencia esté limitada territorialmente, resulta imposible para el comerciante conocer cuáles son los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano. Ello implicaría que la persona que desee realizar una actividad comercial en el país tendría que recorrer todo el territorio nacional para asegurarse de que en ese ámbito no existe otra persona que actúe en el mismo tipo de actividad económica con un nombre igual o similar.

Por el contrario, en nuestro país coexisten panaderías, farmacias, bodegas, talleres de reparación, cafés, librerías, entre muchos otros establecimientos pertenecientes a idénticas actividades comerciales, distinguidos con el mismo nombre comercial, que encuentran el fundamento de su coexistencia en el hecho de que, siendo su ámbito de operación, clientela

y conocimiento territorialmente limitado, no tienen problema o perjuicio alguno demostrado por tal convivencia.

Si esta Sala admitiera las acciones basadas en un ámbito nacional de validez de los derechos sobre todas las designaciones usadas como nombres comerciales, se crearía un desorden total en las prácticas comerciales actuales. La realidad de nuestro país es más bien que los nombres comerciales sólo tienen efectos concretos en la medida que son conocidos en un marco territorial limitado⁵⁵.

Similar pronunciamiento puede encontrarse en la Resolución N° 043-2002/TPI-INDECOPI, en la cual establece que extender la protección nacional del nombre comercial es peligroso para el comercio y la economía peruana pues “ello implicaría que la persona que deseara realizar una actividad comercial en el país debería recorrer todo el territorio nacional para asegurarse de que en ese ámbito no existe otra persona que actúe en el mismo tipo de actividad económica con un nombre igual o similar”⁵⁶.

La misma línea puede encontrarse en la Resolución N° 1582-2015/TPI-INDECOPI, la cual establece lo siguiente:

La Sala no considera admisible que el titular de un nombre comercial, que lo usa en relación con una actividad de escasa trascendencia territorial, se reserve para sí el derecho a emplearlo con exclusividad en la totalidad del país. Tampoco es admisible que el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del país tenga un derecho de

⁵⁵ Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI. EXP. N° 467964-2011, de 2 de diciembre, referente a la Resolución N° 4065-2013/TPI-INDECOPI sobre acción de nulidad del registro de la marca CARAL TOURS y logotipo en la clase 39 de la Nomenclatura Oficial en base al nombre comercial CARAL TOURS que identifica actividades económicas de la clase 39 de la Nomenclatura Oficial (Lima 2 de diciembre de 2013).

⁵⁶ Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI. EXP. N° 114969-2000, de 29 de setiembre, referente a la Resolución N° 043-2002/TPI-INDECOPI sobre acción de nulidad del registro de la marca LA CASA DEL CARPINTERO en la clase 19 de la Nomenclatura Oficial en base al nombre comercial COMERCIAL CASA DEL CARPINTERO que identifica actividades económicas de la clase 19 de la Nomenclatura Oficial (Lima 14 de enero de 2002).

exclusividad en todo el territorio nacional basado en la simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro. Sin embargo, el campo de protección territorial de un nombre comercial se irá extendiendo conforme vaya incrementando su ámbito de difusión y donde existan razones concretas se extenderá⁵⁷.

De lo expuesto podemos resaltar que la Sala considera peligroso para el comercio y la economía peruana reconocer una protección a nivel nacional a un nombre comercial usado para una determinada actividad económica, puesto que resulta imposible que el comerciante conozca cuáles son los nombres comerciales que se utilizan en todo el territorio peruano, más aún si estos no se encuentran en algún registro público. Asimismo, podríamos concluir en base a las resoluciones citadas que tampoco es admisible que el usuario de un nombre comercial en un determinado lugar del país tenga un derecho de exclusividad en todo el territorio nacional basado en la simple posibilidad o potencialidad de un uso futuro.

Por consiguiente, consideramos importante mencionar diversas resoluciones en las cuales la autoridad adopta el criterio del alcance restringido en los nombres comerciales que solo tienen actividad en un sector geográfico limitado:

- Resolución N° 469-2016/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 552538-2013, en el cual se declaró infundada la acción de nulidad luego de establecer que el uso del nombre comercial PUNTO AZUL solo merecía protección en el distrito de San Isidro y no a nivel nacional: (...) al no haber demostrado (a través de las pruebas que acreditan el uso del nombre comercial por parte del accionante) que el nombre comercial usado por el accionante posee una zona de influencia geográfica que exceda los límites del distrito de San Isidro, no es posible declarar la nulidad de la marca (...) ⁵⁸.

⁵⁷ Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI. EXP N° 533366-2013, de 20 de mayo, referente a la Resolución N° 1582-2015/TPI-INDECOPI sobre acción de nulidad del registro de la marca ECONOMASS GRAN MERCADO BODEGA y logotipo en la clase 3 de la Nomenclatura Oficial en base al nombre comercial ECONOMASS y logotipo que identifica actividades económicas de la clase 3 de la Nomenclatura Oficial (Lima 10 de abril de 2015).

⁵⁸ Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI. EXP N° 552538-2013, de 28 de octubre, referente a la Resolución N° 469-2016/TPI-INDECOPI sobre acción de nulidad del registro de la marca PUNTA AZUL y logotipo

- Resolución N° 031-2003/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 125496-2001, en la cual la Sala declara infundada la acción de nulidad al haber señalado que la zona de influencia geográfica del nombre comercial utilizado en el Cercado de Lima era reducida: “(...) Se aprecia que su zona de influencia geográfica se circunscribe a un sector del Cercado de Lima, que no puede ser considerado como un área económica o geográficamente relevante a efectos de lograr la nulidad de la marca emplazada”⁵⁹.
- Resolución N° 2232-2010/TPI-INDECOPI recaída en el expediente N° 383029-2009, en el cual la Sala desestimó la acción de nulidad al considerar que el uso del nombre comercial en Arequipa no podía extender su protección más allá de dicha ciudad: “En el caso del nombre comercial usado por la accionante, se aprecia que su zona de influencia geográfica se circunscribe a la ciudad de Arequipa (...) En tal sentido, no hay prueba adicional que demuestre que el ámbito de influencia del nombre comercial de la accionante se extienda más allá de los límites de dicha ciudad”⁶⁰.

Consecuentemente, resulta evidente que, revisando someramente la jurisprudencia emitida por la Sala, en los últimos 15 años se ha establecido la regla general de que el uso de un nombre comercial en un delimitado distrito o ciudad no es suficiente para otorgarle protección en todo el territorio nacional, por lo cual, la protección se limita al distrito o ciudad en el que se realizan las actividades comerciales.

En conclusión, consideramos que la Comisión realiza una interpretación literal del artículo 86 del Decreto Legislativo N° 1075, pues considera que el titular de un nombre comercial no registrado

en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial en base al nombre comercial PUNTO AZUL y logotipo que identifica actividades económicas de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial (Lima 17 de febrero de 2016).

⁵⁹ Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI. EXP. N° 125496-2001, de 27 de marzo, referente a la Resolución N° 031-2003/TPI-INDECOPI sobre acción de nulidad del registro de la marca VALERIA VOGLIA en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial en base al nombre comercial VALERIA S.A. que identifica actividades económicas de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial (Lima 15 de enero de 2003).

⁶⁰ Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI. EXP N° 383029-2009, de 27 de febrero, referente a la Resolución N° 2232-2010/TPI-INDECOPI sobre acción de nulidad del registro de la marca ARRECIFE PESCADOS MARISCOS PASTAS y logotipo en la clase 43 de la Nomenclatura Oficial en base al nombre comercial ARRECIFE RESTAURANT CEVICHERIA y logotipo que identifica actividades económicas de la clase 43 de la Nomenclatura Oficial (Lima 27 de setiembre de 2010).

podrá hacer valer su derecho en tanto demuestre su uso en el Perú, tomando como premisa que si el titular demuestra el uso de su nombre comercial entonces se le otorgará protección en todo el territorio peruano. Por otro lado, la Sala sí toma en consideración el alcance de los derechos del titular de un nombre comercial y su afectación respecto a terceros, razón por la que dispone que no es admisible que un titular de un nombre comercial se reserve para sí el derecho a emplearlo en todo el país cuando la actividad que realiza es de escasa trascendencia territorial.

Ciertamente este doble criterio genera inseguridad respecto a la expectativa generada en los administrados en cuanto a la resolución de este tipo de casos. A esto se le añade el incremento de costos en los que tienen que incurrir ambas partes a fin de hacer valer su derecho, ya que los titulares de nombres comerciales inician este tipo de procedimientos en el entendido que su derecho debe ser respetado en la totalidad del territorio, mientras que los titulares de marcas entienden que el registro los protege de terceros que pretendan aprovecharse de su prestigio.

VI. TOMA DE POSICIÓN PERSONAL SOBRE CADA UNO DE LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS

En el presente acápite expondremos nuestra posición respecto de los problemas jurídicos identificados en el expediente materia de informe. Para mejor orden, los detallaremos en subtítulos individuales, especificando nuestra posición sobre cómo se debió abordar los problemas jurídicos identificados de acuerdo a lo establecido en la norma, en la doctrina y en la jurisprudencia.

6.1. MEDIOS PROBATORIOS IDÓNEOS A FIN DE ACREDITAR LA NOTORIEDAD DE UN SIGNO DISTINTIVO

Consideramos que este punto no debería representar mayor complejidad que la de evaluar los medios probatorios presentados por la parte que alega la notoriedad de su signo. En este caso fueron las accionantes quienes alegaron que en tanto su nombre comercial RESTAURANTE MARAS gozaba de la calidad de notorio, resultaba insostenible mantener el registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo, por lo que debía ser anulada en aras de proteger a los consumidores de una eventual confusión y en aras de evitar la dilución de la supuesta fuerza distintiva del nombre comercial.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que si los medios probatorios presentados para acreditar la notoriedad del signo no encajan en alguno de los criterios del artículo 228 de la Decisión 486, detallados en el punto 5.1., o si no sirven para evidenciar la amplitud de su conocimiento entre el público consumidor pertinente en el Perú u otro país miembro de la Comunidad Andina, este argumento debería ser declarado infundado. De una revisión de las resoluciones en que se ha otorgado la notoriedad de marcas⁶¹, nos hemos percatado que las pruebas de mayor relevancia para la autoridad administrativa son los estudios de mercado que evidencien el conocimiento efectivo del signo por el público pertinente, “las encuestas o las declaraciones de estas personas son las

⁶¹ Véase la Resolución N° 1853-2017/TPI-INDECOPI, de fecha 14 de junio 2017, recaída en expediente N° 651650-2016; la Resolución N° 3693-2018/CSD-INDECOPI, de fecha 13 de julio 2018, recaída en expediente N° 728119-2017; entre otras.

pruebas directas de conocimiento que acreditan notoriedad⁶²; la publicidad y los volúmenes de ventas.

La finalidad de obtener el reconocimiento de notoriedad de un signo distintivo es que terceros no se aprovechen de la reputación ganada del signo a través de los años, lo que conllevaría a una eventual confusión por parte del público consumidor quienes caerían en la errónea creencia que están adquiriendo un producto o servicio de una determinada empresa con una determinada calidad, cuando la realidad es distinta. La notoriedad protege a los signos distintivos de eventuales riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario⁶³. Todo esto finalmente repercute en la pérdida de la inversión del empresario titular del signo distintivo pues la notoriedad es una condición que sólo se adquiere en base a esfuerzo, publicidad, buena atención al cliente, entre otros, cuestiones que sin duda debe proteger el INDECOPI a fin de atraer mayor inversión al país.

En conclusión, “dado que la notoriedad otorga prerrogativas especiales a una marca, las pruebas que la sustentan deben ser pertinentes y eficaces”⁶⁴. En este sentido, la manera ideal de adjuntar pruebas para acreditar que un signo distintivo ha adquirido la calidad de notorio es remitiéndonos al artículo 228 de la Decisión 486 que ejemplifica los factores determinantes de notoriedad de un signo distintivo. En el presente caso advertimos que las accionantes no cumplieron con adjuntar medios probatorios suficientes a fin de acreditar la supuesta notoriedad de su nombre comercial, consecuentemente, la decisión de la Comisión fue acertada al declarar infundado dicho extremo (fojas 356-357).

6.2. SOBRE QUIÉN RECAE LA CARGA DE LA PRUEBA PARA SUSTENTAR LA AMPLITUD DEL USO DEL NOMBRE COMERCIAL

⁶² Juan Guillermo Moure, “Probando notoriedad”, *Olarte Moure & asociados abogados (blog)*, <https://www.olartemoure.com/probando-notoriedad/>

⁶³ Barreda Moller, “La notoriedad de una marca actualmente puede ser alegada y declarada cuando se solicita su registro dentro de la Comunidad Andina”, *Estudio Barreda Moller (blog)*, 3 de octubre 2016, <https://www.barredamoller.com/es/noticia/la-notoriedad-de-una-marca-actualmente-puede-ser-alegada-y-declarada-cuando-se-solicita-su-registro-dentro-de-la-comunidad-andina>

⁶⁴ Juan Guillermo Moure, “Probando notoriedad”, *Olarte Moure & asociados abogados (blog)*, <https://www.olartemoure.com/probando-notoriedad/>

En tanto el presente expediente trata sobre una acción de nulidad, el artículo 86 del Decreto Legislativo N° 1075 claramente establece que el titular de un nombre comercial deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú con la finalidad de hacer valer su derecho, en tanto distinga actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal.

Conforme hemos mencionado, las pruebas presentadas deberán demostrar el uso real, sustancial y constante del nombre comercial, por lo que no se trata de cualquier prueba como algún documento administrativo de la empresa, sino que deberán ser facturas, publicidad o alguna otra prueba que demuestre la puesta en el mercado de las actividades económicas bajo el nombre comercial que sustenta el inicio de un procedimiento.

Pues bien, en tanto en el presente expediente se pretende anular un registro marcario, una cuestión adicional que debe probar el titular del nombre comercial es que el uso de este último sea de tal relevancia en el territorio que el registro marcario ocasionará riesgo de confusión en el público consumidor – de acuerdo al criterio de la Sala. Evidentemente, las accionantes no lograron presentar pruebas suficientes que evidencien lo mencionado previamente. Sobre el particular, consideramos que hubiese ayudado presentar contratos con distribuidores de otras localidades o distritos, para así incrementar los fundamentos de riesgo de confusión, pues en tanto ambos titulares se dedican al mismo rubro culinario existe la posibilidad de que sus distribuidores coincidan.

Sin perjuicio de lo mencionado, consideramos que debe quedar muy claro que si de los medios probatorios presentados por el titular del nombre comercial no se desprende la amplitud de su zona geográfica de influencia, entonces no se le debe reconocer amplitud alguna. Pero por ninguna circunstancia se debe pretender someter a la contraparte a presentar medios probatorios (y sobre todo costosos) para rebatir el dilema de la amplitud de la zona de influencia geográfica del nombre comercial, sin perjuicio de que se encuentre facultada a hacerlo.

En conclusión, a fin de sustentar la amplitud del uso de un nombre comercial es su titular quien debe presentar las pruebas pertinentes, sin que sea obligación de la contraparte conseguir pruebas

para demostrar lo contrario, más allá de rebatir la pertinencia de cada una de las pruebas ya presentadas por el titular.

6.3. PERTINENCIA DEL ARTÍCULO 70 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Sobre este punto, consideramos que la invocación del artículo 70 de la Constitución no resulta efectiva con la materia que se discute en el presente expediente (nulidad de registro marcario), en la medida que en el Perú el Derecho de propiedad intelectual se encuentra regulado bajo normativas especiales que concierne a la Decisión 486 y Decreto Legislativo N° 1075, lo que determina que las demás normas sean de aplicación supletoria en cuanto sean aplicables a los derechos de propiedad industrial y a sus procedimientos, conforme a lo establecido en la quinta disposición complementaria final del Decreto Legislativo N° 1075⁶⁵. No obstante, queda claro que ninguna norma puede contradecir lo establecido en la Constitución, en la medida que “[l]a Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico—estatal y, como tal, la validez de todos los actos y normas expedidos por los poderes públicos depende de su conformidad con ella”⁶⁶.

Sin embargo, para efectos de dilucidar si un titular de una marca registrada tendría mayores derechos que un titular de un nombre comercial no registrado, no resulta necesario invocar algún artículo de la Constitución, pues la propia normativa especial les reconoce derechos de exclusiva a ambos propietarios de signos distintivos, tal como detallamos en el punto 5.3. del presente informe.

Sin perjuicio de lo mencionado, es curioso que incluso el artículo 70 de la Constitución no le dé enteramente la razón a la emplazada en la medida que establece que el derecho de propiedad debe

⁶⁵ **QUINTA.-** Normas de aplicación complementaria

En lo que no esté específicamente previsto en este Decreto Legislativo, regirá el Decreto Legislativo N° 807, Ley sobre Facultades, Normas y Organización del Indecopi, sus modificatorias o sustitutorias; la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; y las demás normas pertinentes, en cuanto sean aplicables a los derechos de propiedad industrial y a sus procedimientos.

⁶⁶ Tribunal Constitucional. EXP. N.° 2209–2002–AA/TC, de 12 de mayo de 2003. Citado por Luis Castillo Córdova, en “Los Derechos en el contexto de la Constitución como Norma Jurídica Fundamental”, 186.

ejercerse en armonía con el bien común, lo que determina que se tenga que reconocer los derechos que coexisten con el dominio⁶⁷. En otras palabras, la armonía con el bien común y los límites que impone la ley no favorece del todo a la emplazada, puesto que es la propia Decisión 486 la que reconoce que el derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio, brindándole a su titular la potestad de impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios, de conformidad con los artículos 191 y 192 de la Decisión 486.

Entonces, no se debe olvidar que ambas partes cuentan con derechos de propiedad que les permite disponer de ellos y protegerlos conforme consideren más conveniente en línea con las facultades que les brinda la Decisión 486, pues

Sólo asegurando una propiedad sólida y protegida contra el Estado y otros privados es posible pensar en un verdadero ejercicio de la libertad económica. Cuanto más se limite la libertad sobre la propiedad, menor incentivo para la actuación privada en la generación de riqueza. No nos referimos sólo a los actos materiales de vulneración de derechos, sino principalmente al régimen legal que desarrolla el tratamiento de la propiedad y que al hacerlo podría restringir el dominio convirtiéndolo en inútil para los fines del régimen económico⁶⁸.

Aplicando la mencionada cita al presente caso, ambos titulares deberían poder ejercer libremente la propiedad de sus respectivos signos distintivos como una expresión de su ejercicio de libertad económica. Además, se debe tener cuenta que usualmente los nombres comerciales distinguen empresas limitadas a cierto territorio o MYPES, las cuales son un factor importante en el crecimiento económico del país⁶⁹, pero también debe considerarse que es práctica usual que éstas

⁶⁷ Mejorada, *“La propiedad y el bien común”*, 130.

⁶⁸ Mejorada, *“La propiedad y el bien común”*, 128.

⁶⁹ Unidad de comunicación e imagen, “MYPEs contribuyen al crecimiento de la economía nacional”, FONCODES, 5 de abril de 2018, <http://www.foncodes.gob.pe/portal/index.php/comunicacion-e-imagen/noticias-y-comunicaciones/item/1018-mypes-contribuyen-al-crecimiento-de-la-economia-nacional>

realicen sus actividades económicas sin haber registrado sus nombres comerciales o marcas. Por tanto, es importante no dejar de lado a estas empresas que han logrado abrirse paso en el mercado bajo un nombre comercial, con la premisa de que las marcas registradas tendrían más valor.

En añadidura, si bien el artículo 70 de la Constitución no resulta efectivo con la materia que se discute en el presente expediente, sí nos permite sopesar con mayor profundidad la realización de un examen sobre el ámbito de influencia económica del nombre comercial no registrado cuando su titular pretende hacer valer su derecho, pues si resulta que la extensión geográfica de su uso abarca casi todo o todo el territorio nacional, se debería declarar la nulidad de la marca registrada; por el contrario, en caso no se demuestre extensión geográfica alguna o que ésta sea mínima, no correspondería declarar la nulidad; dejando a salvo el derecho del titular del nombre comercial para continuar usándolo dentro de su zona de influencia económica.

En conclusión, y sin perjuicio de lo mencionado, la emplazada debió avocarse a sustentar sus argumentos en base a lo establecido en la normativa especial, siendo que no resulta pertinente traer a colación el artículo 70 u otro referido al capítulo de la propiedad establecido en la Constitución.

6.4. PRONUNCIAMIENTO DE LA PRIMERA INSTANCIA SOBRE EL ÁMBITO DE INFLUENCIA ECONÓMICA DEL NOMBRE COMERCIAL

En la medida que ninguna de las normas especiales referentes a propiedad industrial en el Perú y en la Comunidad Andina (Decisión 486 y Decreto Legislativo N° 1075) contienen referencia expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial, las dos instancias administrativas encargadas de dilucidar conflictos de propiedad intelectual han formulado sus propios criterios.

Tal como hemos mencionado previamente, la Comisión justifica su línea de criterio en que la jurisprudencia de la Sala no surte efectos vinculantes para ella en tanto no constituye precedente de observancia obligatoria. En este sentido, se limita a realizar el examen comparativo entre los signos en conflicto – determina si existe identidad o semejanza entre los signos y conexión competitiva entre los productos y servicios – en base a lo dispuesto en el artículo 136 inciso b).

Recordemos que la Comisión – en primera instancia – considera que el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio peruano, mientras que la Sala – en segunda instancia – considera que el nombre comercial debe ser protegido dentro de su zona de influencia económica en aras de respetar los derechos de terceros. A esto se añade que el Tribunal Andino por muchos años mantuvo el mismo criterio que la Comisión, es decir, que el nombre comercial debe ser protegido en todo el territorio del país miembro, lo cual agravaba la situación de incertidumbre sobre el criterio que los órganos administrativos de cada país miembro debía mantener. Al respecto, diversos autores destacaron su preocupación por el mencionado conflicto de criterios, Calderón Valencia opina que “existe diferencia de opinión entre la posición adoptada por la Segunda Instancia Administrativa en materia de Propiedad Intelectual en Perú y la sostenida por el ente que por excelencia interpreta la normativa andina”⁷⁰. Lo mismo opina Ricardo de Vettor, al mencionar que:

La posición del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina discrepa con la adoptada por el Tribunal del INDECOPI. De hecho, existe rotunda negativa del Tribunal del INDECOPI por amparar la tesis de la protección ampliada.

(...)

Claramente existen posiciones discrepantes entre ambos Tribunales, lo cual genera más incertidumbre sobre la protección que debe brindarse a los nombres comerciales en nuestro país.

Ciertamente, si el Tribunal del INDECOPI adoptará [sic] la posición del tribunal de Justicia de la Comunidad Andina no existiría mayor incertidumbre y el tema tendría una solución uniforme, pues se entendería que el nombre comercial estará protegido en todo el territorio nacional

⁷⁰ Johana Calderón Valencia, “La inseguridad jurídica generada por el nombre comercial no registrado: análisis de su problemática a la luz de la legislación española y peruana”, *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual* 12, no. 22 (2016): 16, <https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/11>

desde el primer día en que es utilizado (fecha en que nace el derecho), con independencia de la zona geográfica en que es utilizado⁷¹.

Sin perjuicio de lo mencionado, desde el año 2017 hemos advertido en diversas Interpretaciones Prejudiciales que el Tribunal Andino ha reformado su criterio sobre la protección del nombre comercial, admitiendo así que un nombre comercial de escasa transcendencia territorial, aun cuando fuere usado anteriormente al registro de una marca, no podrá anular el registro de esta última.

Es una realidad de los Países Miembros de la Comunidad Andina que excepcionalmente dos o más empresas pequeñas que operan en ámbitos geográficos diferentes usen nombres comerciales idénticos o similares, sin que haya riesgo de confusión o asociación, lo que tiene que determinarse caso por caso en función de la amplitud de las operaciones de las empresas respectivas.

(...)

a) Si el registro de una marca se obtiene de buena fe en el sentido de que su titular (y también la autoridad de propiedad industrial) desconocía la existencia del uso previo de un nombre comercial no registrado susceptible de generar riesgo de confusión con la referida marca, debido a que dicho **nombre comercial no era conocido en todo o en gran porcentaje del ámbito del territorio de un país miembro (alcance nacional), sino solo a nivel local o incluso menos** (por ejemplo, un barrio), **el referido nombre comercial -pese a que su uso fue antes del registro de la marca- no puede anular el mencionado registro marcario**⁷². (Énfasis agregado)

⁷¹ De Vettor, “La protección del nombre comercial: Incertidumbre a nivel jurisprudencial y propuesta para cambiar su protección”, 125-126.

⁷² Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 317-IP-2017.

En suma, tenemos que ambas instancias administrativas peruanas no coinciden en su criterio de protección del nombre comercial, y un Tribunal Andino que tan solo hace unos años ha cambiado el sentido de su posición respecto al mismo tema.

En vista de los hechos, consideramos que en tanto resulta un poco difícil que ambas instancias administrativas peruanas se pongan de acuerdo sobre el criterio a seguir respecto a la protección del nombre comercial, la Sala debería emitir un precedente de observancia obligatoria en donde establezca claramente que el nombre comercial se protege en base a su extensión geográfica de uso, dependiendo del cual se determinará la denegatoria o nulidad de marcas. Consideramos, asimismo, que en este caso, la Comisión tendrá que adherirse a dicho precedente de observancia obligatoria, ya que carecería de sustentos para eventualmente apartarse de la misma en la medida que incluso el Tribunal Andino ahora reconoce que la protección del nombre comercial se debe adscribir a su zona de influencia económica; en caso no se trate de un nombre comercial notoriamente conocido, claro está.

6.5. POSIBLE AFECTACIÓN A LA SEGURIDAD JURÍDICA

En definitiva, el hecho de que ambas instancias administrativas no mantengan un mismo criterio sobre la misma materia repercute en las expectativas razonables que los administrados se generan sobre la aplicación del Derecho a fin de salvaguardar sus derechos particulares, en este caso, respecto de sus signos distintivos.

Cabe mencionar que la seguridad jurídica no es sólo importante para los administrados a fin de no generarles sobre costos, sino que también importa a la economía peruana en tanto atrae inversión. Sobre el particular, Arana Courrejolles menciona que “(...) las empresas y su principal patrimonio, sus marcas exitosas, se instalan en los países que les ofrecen seguridad, cumplimiento estricto de la ley, democracia, instituciones sólidas y por supuesto la garantía de que sus derechos estarán total y absolutamente protegidos”⁷³.

⁷³ Arana, *La protección jurídica de los signos distintivos: marcas, nombres y lemas comerciales*, 43.

De una revisión de la jurisprudencia de la Sala, hemos advertido el establecimiento de criterios para el tratamiento de las oposiciones y nulidades formuladas por un titular de un nombre comercial no registrado en contra de una solicitud de registro de marca y acciones de nulidad de marcas registradas. Así como también se ha emitido criterios con respecto a las oposiciones o nulidades contra nombres comerciales registrados en base a nombre comerciales no registrados. Detallamos los criterios emitidos:

- a) **Conflicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca.** En este caso, debe tenerse presente que en el Perú el nombre comercial es protegido dentro de su zona de influencia económica, por lo que la Sala es de la opinión que el titular de un nombre comercial solo podrá oponerse al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano. Aquellos nombres comerciales que no tienen mayor transcendencia geográfica, aun cuando demuestren un uso anterior, no podrán lograr la denegatoria del registro de la marca.
- b) **Conflicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado.** El hecho que se acredite el uso de un nombre comercial no significa necesariamente que este acceda directamente a registro, puesto que el mismo solo será posible en la medida que no se afecten los derechos registrales de terceros adquiridos con anterioridad. Es decir, que en caso se solicite el registro de un nombre comercial, no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, ya que en esos casos su coexistencia inducirá a confusión al público. Lo anterior se aplica incluso cuando el nombre comercial del solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero.

- c) **Conflicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro.** Aquí habrá que atender a la antigüedad de los mismos. Así, en el caso que tanto el solicitante del registro como el opositor al mismo sustenten sus respectivos derechos en el uso de nombres comerciales, la Sala es de la opinión que si el solicitante demuestra que su nombre comercial ha sido utilizado con anterioridad al del opositor, tendrá un mejor derecho a obtener el registro del mismo como marca. Sin embargo, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante solo podrá lograr la denegatoria del registro si este tiene una influencia efectiva en gran parte del territorio del país. Caso contrario se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que este deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior. Así, si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de influencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse⁷⁴.

Ahora bien, a fin de resumir los criterios de la Sala, ésta aclara que en el Perú el nombre comercial sólo es protegido dentro de su zona de influencia, por lo que el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse al registro de una marca idéntica o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de influencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano.

En conclusión, consideramos que la Sala no debería simplemente mantener los criterios mencionados como una tendencia resolutoria, sino que debería emitir un precedente de observancia obligatoria al respecto. Un punto importante adicional, conforme mencionamos en el acápite anterior, es que el Tribunal Andino ya acogió la teoría de que la protección del nombre comercial debe encontrarse limitado a su zona de influencia efectiva, por lo que un precedente de observancia obligatoria para alinear los criterios resolutivos vendría bastante bien en aras de

⁷⁴ Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI. EXP N° 744158-2018.

asegurar a los administrados un único criterio y que de esta manera no incurran en costos adicionales en vano ni se generen expectativas erróneas sobre la protección de sus derechos.

VII. VALORACIÓN JURÍDICA SOBRE LA FORMA EN QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE RESOLVIÓ LOS PROBLEMAS JURÍDICOS IDENTIFICADOS EN EL EXPEDIENTE

En definitiva, nos encontramos en desacuerdo con la parte resolutive de la Resolución de Primera Instancia N° 1486-2012/CSD-INDECOPI que declaró fundada la acción de nulidad y nulo el registro de la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo (certificado N° 64116), sin embargo, nos encontramos parcialmente de acuerdo con los argumentos expuestos por la Comisión.

En primer lugar, es cierto que los medios probatorios presentados por las accionantes en efecto demuestran el uso real, sustancial y constante del nombre comercial RESTAURANTE MARAS para distinguir actividades económicas de restauración de la clase 43 de la Clasificación Internacional; no obstante, éstos no son suficientes a fin de reconocerle el carácter de notoriedad ya que no reflejan el grado de conocimiento de los miembros del sector pertinente, conforme lo establece el artículo 228 de la Decisión 486. Consideramos que se debió presentar publicidad en medios de alcance masivo, estudios de mercado sobre el conocimiento de su nombre comercial o las cifras de ventas, como los más relevantes. En este sentido, nos encontramos de acuerdo que este extremo haya sido declarado infundado.

En segundo lugar, nos encontramos de acuerdo con la declaración de infundado el extremo alegado sobre la supuesta mala fe de INTURSA al registrar la marca MARAS RESTAURANTE y logotipo, pues es erróneo considerar que por el solo hecho de la similitud o identidad de dos signos, se haya solicitado el registro a fin de que este tercero se genere una ventaja o saque algún provecho de la reputación que haya podido adquirir el signo previo. La Comisión deja en claro que los documentos presentados por las accionantes no lograron desvirtuar la presunción de buena fe que ampara a la emplazada.

En tercer lugar, era razonable que la Comisión no se pronuncie sobre el derecho de propiedad del registro marcario de INTURSA en los términos establecidos en la Constitución, en la medida que el Derecho de Propiedad Intelectual se rige bajo sus normas especiales (Decisión 486 y Decreto

Legislativo N° 1075), las cuales sí fueron respetadas y en las que se basó la Comisión al exponer sus argumentos.

Por último, no nos encontramos de acuerdo con los argumentos de la Comisión a fin de evaluar el riesgo de confusión entre los signos en conflicto, en tanto que antes de realizar este examen se debió evaluar si la extensión geográfica del nombre comercial no registrado justificaba que se declare la nulidad de un registro marcario, o si en su lugar, se limitaba a su ámbito de influencia, lo que determinaba la posibilidad de coexistencia de los signos. Si bien la Decisión 486 ni el Decreto Legislativo N° 1075 hacen referencia expresa sobre el ámbito de protección del nombre comercial, consideramos que la Comisión no evaluó el hecho que la Decisión 486 reconoce derechos de exclusividad tanto al titular de una marca registrada, como al titular de un nombre comercial – registrado o no. Entonces, en tanto en el caso en particular INTURSA no tuvo forma de conocer el uso previo del nombre comercial de las accionantes, la autoridad debió evaluar la manera en proteger los derechos de ambas partes, en la medida que no se genere riesgo de confusión en el público consumidor pertinente.

En otras palabras, la Comisión debió analizar la extensión geográfica del nombre comercial, la cual, de acuerdo a los medios probatorios presentados por las accionantes, no resultaba suficientemente relevante a fin de declarar la nulidad del registro marcario. Consecuentemente, consideramos que la acción de nulidad debió ser declarada infundada.

En cuanto a la Resolución de Segunda Instancia N° 3126-2013/TPI-INDECOPI que revocó la Resolución de Primera Instancia y declaró infundada la acción de nulidad, nos encontramos de acuerdo con las partes considerativa y resolutive de la misma. En primer lugar, resulta pertinente mencionar que en tanto las accionantes no presentaron recurso impugnativo, los extremos sobre el reconocimiento del nombre comercial, la falta de notoriedad del nombre comercial, y la inexistencia de mala fe de INTURSA han quedado consentidos (fojas 540-541), por lo que la Sala no se pronunció al respecto. En dicho sentido, se pronunció sobre el ámbito de influencia económica del nombre comercial en tanto la Comisión lo omitió.

Resulta pertinente resaltar que las accionantes fundamentaron su escrito de contestación de apelación en la notoriedad adquirida de su nombre comercial RESTAURANTE MARAS, para lo cual presentaron medios probatorios adicionales. Al respecto, conforme mencionamos en el párrafo anterior, el extremo de la falta de notoriedad del nombre comercial había quedado consentido en la medida que las accionantes no presentaron recurso impugnativo. Sin embargo, nos encontramos de acuerdo con que la Sala haya encaminado dichos argumentos y medios probatorios con la finalidad de determinar la amplitud del ámbito territorial de protección del nombre comercial; esto en virtud del principio de impulso de oficio.

De otro lado, coincidimos con los considerandos de la Sala respecto a la peligrosidad de reconocer una protección a nivel nacional a un nombre comercial no registrado que solo es utilizado para actividades económicas de escasa trascendencia, adicionando que resulta imposible que una persona pueda conocer todos los nombres comerciales que se usan a nivel nacional para el mismo tipo de actividad económica en que el empresario desee desenvolverse. Tampoco es admisible que el titular de un nombre comercial se reserve el derecho de usarlo con exclusividad en todo el territorio por la sola posibilidad de su uso futuro. Teniendo en cuenta estos puntos es que se debe evaluar el ámbito de influencia económica del nombre comercial.

Por último, en efecto el estudio de mercado presentado por INTURSA deviene en un medio probatorio clave a fin de dilucidar el presente conflicto, en tanto que pone en evidencia el desconocimiento del público sobre restaurante Maras en Lurín (local de las accionantes), lo que determina que su ámbito de influencia no se haya extendido en el territorio peruano, consecuentemente, no le ampara el derecho a anular una marca registrada. Queda claro que las accionantes pueden seguir usando su nombre comercial dentro de su zona de influencia económica.

CONCLUSIONES

1. Los nombres comerciales son usados usualmente por empresas cuyas actividades se encuentran limitadas a un territorio específico (por ejemplo, bodegas, cafés, panaderías, entre otras, por lo que no amerita que su protección sea en todo el territorio – a menos que se encuentre registrado, en virtud de la publicidad que le es consustancial pues de esta manera es posible conocer los nombres comerciales que se vienen usando en el mercado. Cabe agregar que, a fin de no incrementar costos y muchas veces porque es práctica general, los emprendedores no suelen registrar los signos con los que se pretenden distinguir o distinguen en el mercado, es así que usan estos signos como nombres comerciales no registrados. En virtud de lo mencionado, el análisis de la protección del nombre comercial no registrado deberá tener en cuenta su zona de influencia económica, en tanto que si esta es lo suficientemente extensa podrá lograr la denegatoria de una solicitud de registro o la nulidad de un registro. Cabe agregar que el análisis deberá realizarse caso por caso.
2. El titular de un nombre comercial está obligado a demostrar el uso real, sustancial y constante del mismo ya sea para solicitar el registro de su signo o para hacer valer su derecho de exclusividad (en concordancia con lo dispuesto en los artículos 84 y 86 del Decreto Legislativo N° 1075). Teniendo esto como premisa, la carga de la prueba sobre la extensión geográfica del uso del nombre comercial dentro de un procedimiento de oposición, nulidad o infracción debe recaer en el titular del mismo, es decir, con la finalidad que el titular haga valer su derecho de exclusiva debe presentar medios probatorios pertinentes que acrediten el conocimiento de su nombre comercial en gran parte o casi todo el territorio peruano o de algún país Miembro de la Comunidad Andina. En este sentido, no debería entenderse que la contraparte sea la responsable de demostrar que el nombre comercial que sustentó el inicio del procedimiento no ha excedido sus límites geográficos, puesto que si ello no se desprende de los medios probatorios presentados por la titular entonces no cabe reconocerle un ámbito de protección ampliado. Si bien lo mencionado forma parte del derecho de defensa de la contraparte, no debería ser entendido como regla sino como una facultad de la contraparte.

3. En tanto que las dos instancias administrativas en temas de signos distintivos no comparten el mismo criterio sobre el alcance de los derechos que debe tener el titular de un nombre comercial no registrado, es necesario que la Sala emita un precedente de observancia obligatoria al respecto en aras de salvaguardar los derechos de los administrados en general, pues con un criterio claro es posible el ahorro de costos, tiempo, y finalmente los administrados no se generan expectativas erróneas respecto a la decisión a la que se arribará en cada caso.
4. En estos últimos años, el Tribunal Andino ha tomado la posición de proteger al nombre comercial no registrado en base a su zona de influencia geográfica, coincidiendo de esta manera con el criterio que mantiene la Sala del Indecopi en cuanto a su protección. Por este motivo consideramos relevante se emita un precedente de observancia obligatoria a fin de que se respete esta línea resolutive.

REFERENCIAS

Libros

- Arana Courrejolles, María del Carmen. *La protección jurídica de los signos distintivos: marcas, nombres y lemas comerciales*. Lima: Fondo Editorial, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2017.
- Bernales Ballesteros, Enrique y Alberto Otárola Peñaranda. *La Constitución de 1993 análisis comparado*. Lima: Representaciones Alexander Oré EDITORA RAO S.R.L., 1999.
- Castillo Córdova, Luis. *Los Derechos en el contexto de la Constitución como Norma Jurídica Fundamental*. Lima: Palestra, 2007.
- Rubio Correa, Marcial. *El Estado peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Lima: Fondo editorial de la PUCP, 2011.
- Rubio Correa, Marcial. *Estudio de la Constitución de 1993*. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 1999.

Artículos de revistas académicas impresas

- Bassino Pinasco, Manlio y Andrea Jiménez Garay. “Marcas no tradicionales: Cuando lo esencial es invisible a los ojos”. *Advocatus* 2, no. 34 (2016): 221-239.
- Benites Arrieta, Gabriel. “Las importaciones paralelas como fuente del agotamiento del derecho de marcas”. *Advocatus* 2, no. 34 (2016): 205-220.
- Cabrera Zárate, Juan Carlos y Sandy Boza Alzamora, “Aplicación de técnicas modernas para mejorar la gestión y servicios de propiedad intelectual – caso de la Dirección de Signos Distintivos”, *Advocatus* 2, no. 34 (2016): 173-180.
- Cerdá Alberó, Fernando. “Relaciones y colisiones entre signos distintivos prioritarios y denominaciones sociales”. *Revista general de derecho* 621 (1996): 6953-7006.
- De Vettor Pinillos, Ricardo. “La protección del nombre comercial: Incertidumbre a nivel jurisprudencial y propuesta para cambiar su protección”. *Advocatus* 2, no. 34 (2016): 119-130.
- Durán Martínez, Augusto. “El derecho administrativo entre legalidad y derechos fundamentales”. *Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo* 2, no. 12 (2007): 129-134.
- Schiantarelli Gonzalez, Juan Pablo. “La regulación del nombre comercial en el Perú: rezago y desafío”. *Revista de la Facultad de Derecho de la PUCP*, no. 74 (2015): 113-126.

Artículos de revistas académicas electrónicas

- Calderón Valencia, Johana. “La inseguridad jurídica generada por el nombre comercial no registrado: análisis de su problemática a la luz de la legislación española y peruana”. *Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual* 12, no. 22 (2016): 16, <https://revistas.indecopi.gob.pe/index.php/rcpi/article/view/11>
- Kresalja Rosselló, Baldo. “Modificaciones al régimen común sobre propiedad industrial”. *Themis* 27 – 28 (1994): 16. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/view/11115>
- Maraví Contreras, Alfredo. “Introducción al derecho de las marcas y otros signos distintivos en el Perú”. *Foro jurídico* 13, (2014): 59-67. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/13774/14398>

Mejorada Chauca, Martín. “La propiedad y el bien común”. *Foro jurídico* 3 (2004): 130. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/forojuridico/article/view/18345>

Zaragoza Amiel, José. “Notas sobre la regulación jurídica del nombre comercial”. *Ius et veritas* 16 (1998): 202-205. <https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15773>

Artículo en un periódico digital

Rivera Cervantes, Florencio. “La seguridad jurídica y la constitución peruana pública. Garantías a la ciudadanía”, *El Peruano*, 9 de octubre, 2018. <https://elperuano.pe/suplementosflipping/juridica/709/web/pagina02.html>

Artículos de blogs

Barreda Moller. “La notoriedad de una marca actualmente puede ser alegada y declarada cuando se solicita su registro dentro de la Comunidad Andina”. *Estudio Barreda Moller (blog)*, 3 de octubre 2016. <https://www.barredamoller.com/es/noticia/la-notoriedad-de-una-marca-actualmente-puede-ser-alegada-y-declarada-cuando-se-solicita-su-registro-dentro-de-la-comunidad-andina>

García Toma, Víctor. “La seguridad jurídica”. *Benites, Vargas & Ugaz Abogados (blog)*, 3 de marzo 2021. <https://www.bvu.pe/la-seguridad-juridica/>

López Medina, Diego. “¿Qué es la seguridad jurídica?”. *Dejusticia (blog)*, 23 de mayo 2006. <https://www.dejusticia.org/que-es-la-seguridad-juridica/>

Moure, Juan Guillermo. “Probando notoriedad”, *Olarte Moure & asociados abogados (blog)*, <https://www.olartemoure.com/probando-notoriedad/>

Urquiaga, Salomé. “Aproximaciones a la figura de marca ‘notoria’ y su protección frente a la acción de cancelación por ‘falta de uso’”. *Estudio Barreda Moller (blog)*, 4 de agosto 2021. <https://www.barredamoller.com/es/noticia/aproximaciones-a-la-figura-de-marca-notoria-y-su-proteccion-frente-a-la-accion-de-cancelacion-por-falta-de-uso>

Normas jurídicas

Constitución Política del Perú de 1993.

Decreto Legislativo N° 807, de 16 de abril, Ley sobre facultades, normas y organización del INDECOPI. (Lima, 18 de abril de 1996).

Decreto Legislativo N° 1033, de 24 de junio, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Industrial – INDECOPI. (Lima, 25 de junio de 2008).

Decreto Legislativo N° 1075, de 27 de junio, Decreto Legislativo que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial. (Lima, 28 de junio 2008).

Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, de 17 de marzo, Ley del Procedimiento Administrativo General. (Lima, 20 de marzo de 2017).

Acuerdos multilaterales

Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883.

Decisión 486, de 14 de setiembre, Régimen Común sobre Propiedad Intelectual. (Lima, 19 de setiembre de 2000).

Jurisprudencia

Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, EXP N° 366141-2008, de 10 de setiembre de 2008.

Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, EXP N° 533366-2013, de 20 de mayo de 2013.

Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, EXP N° 569249-2014, de 25 de marzo de 2014.

Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, EXP N° 847455-2020, de 12 de junio de 2020.

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, EXP. N° 114969-2000, de 29 de setiembre de 2000.

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, EXP. N° 125496-2001, de 27 de marzo de 2001.

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, EXP N° 288129-2006, de 18 de agosto 2006.

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, EXP N° 383029-2009, de 27 de febrero de 2009.

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, EXP. N° 467964-2011, de 20 de setiembre de 2011.

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, EXP N° 533366-2013, de 20 de mayo de 2013.

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, EXP N° 552538-2013, de 28 de octubre de 2013.

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, EXP N° 651650-2016, de 23 de febrero de 2016.

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, EXP N° 728119-2017, de 17 de noviembre de 2017.

Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI, EXP N° 744158-2018, de 03 de abril de 2018.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 21-IP-2004, de 5 de mayo de 2004.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 45-IP-98, de 31 de mayo de 2000.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 104-IP-2007, de 26 de octubre de 2007.

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 317-IP-2017, de 14 de junio de 2018.